

CIPR *Report*

Zentrum für Gewerblichen Rechtsschutz
HEINRICH-HEINE-UNIVERSITÄT DÜSSELDORF - JURISTISCHE FAKULTÄT

Aktuelles

Aus dem Inhalt

EPA vermeldet neue Höchstmarke an Patentanmeldungen S. 3

EuGH

Auslegung des Begriffs „rechtfertigender Grund“ bei Benutzung eines einer bekannten Marke ähnlichen Zeichens S. 6

Kein zusätzliches Schutzzertifikat für Wirkstoffkombination S. 12

BGH

Die Werbung mit fremden Marken in AdWords ist rechtswidrig, wenn die Vermutung nahe liegt, dass es sich um ein Partnerunternehmen des Markeninhabers handelt S. 10

Überwachungspflichten von Validierungsfristen für Patente S. 13

Urheberrechtsschutz von Werken der angewandten Kunst S. 16

Rechtsprechung

Zum Inhaltsverzeichnis

Hinweis:

Aus praktischen Gründen wird darauf verzichtet, die URL-Adressen der zahlreichen Verweisungen auf Rechtsprechung und Literatur im Text auszuschreiben. Diese sind im PDF-Dokument des jeweiligen CIPReports, das unter www.cipreport.eu heruntergeladen werden kann, als Verlinkungen hinterlegt und können bequem von dort aus aufgerufen werden.

*Inhaltsverzeichnis (1/4)***Aktuelles****Gewerblicher Rechtsschutz***Markenrecht*

- | | |
|---|------|
| 1. DENIC führt Anfang Dezember Redemption Grace Period für deutsche Länderdomain .de ein | S. 1 |
| 2. „Version 2014“ der 10. Ausgabe der Nizzaer Klassifikation am 01.01.2014 in Kraft getreten | S. 1 |
| 3. DPMA: Anpassung der Begriffe der Klassenüberschriften der Nizzaer Klassifikation | S. 1 |
| 4. Maximaler Schutzzumfang der Markenmeldung bei geringem Schreibaufwand – die „Class Scopes“ | S. 2 |

Patent- und Sortenschutzrecht

- | | |
|--|------|
| 5. WIPO-Bericht: China bleibt weiterhin Spitze | S. 2 |
| 6. EPA vermeldet neue Höchstmarke an Patentanmeldungen | S. 3 |
| 7. EPA verstärkt Kooperation mit Mexiko | S. 3 |
| 8. Der Übersetzungsdienst Patent Translate ist vollständig | S. 3 |
| 9. IP5-Ämter veröffentlichen statistischen Jahresbericht 2012 | S. 3 |
| 10. IBM erhält auch 2013 die meisten US-Patente | S. 3 |
| 11. DPMA: PPH Pilotprojekt mit Finnland abgeschlossen | S. 3 |
| 12. Zweiter Patentsenat am OLG Düsseldorf | S. 4 |
| 13. Patentstreit um Nespresso-Kaffeekapseln beigelegt | S. 4 |
| 14. Apple vs. Samsung: Erster Teilerfolg für Apple im zweiten großen Patentverfahren | S. 4 |
| 15. Samsung schließt Patentabkommen mit Google und Ericsson | S. 4 |

Designrecht

- | | |
|---|------|
| 16. Zuständigkeit bei Gemeinschaftsmarkenverletzung | S. 4 |
|---|------|

Urheberrecht

- | | |
|--|------|
| 17. Europäische Konsultation zum Urheberrecht verlängert | S. 5 |
| 18. Einstieg bei VG Media | S. 5 |

Rechtsprechung**Gewerblicher Rechtsschutz***Marken- und Domainrecht***Rechtsprechung in Leitsätzen**

- | | | |
|-------------|---|------|
| EuGH | 1. Auslegung des Begriffs „rechtfertigender Grund“ bei Benutzung eines einer bekannten Marke ähnlichen Zeichens
(EuGH, Urt. v. 06.02.2014, C-65/12 – Rechtfertigender Grund) | S. 6 |
| | 2. Zum Formerfordernis eines Anschlussrechtsmittels
(EuGH, Beschl. v. 30.01.2014, C-422/12 P – CLORALEX/CLOROX) | S. 6 |

Inhaltsverzeichnis (2/4)

	3. Sind zwei in Frage stehende Marken einander insgesamt unähnlich, ist die Verwechslungsgefahr ausgeschlossen, unabhängig davon, ob erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke durch Benutzung vorliegt (EuGH, Urt. v. 23.01.2014, C-558/12 P – WESTERN GOLD/WeserGold und WESERGOLD)	S. 6
	4. Autonomie des Gemeinschaftsmarkensystems (EuGH, Urt. v. 12.12.2013, C-445/12 P – BASKAYA/Passaia)	S. 6
EuG	5. „La qualité est la meilleure des recettes“ nicht eintragungsfähig für diverse Nahrungsmittel und Getränke (EuG, Urt. v. 12.02.2014, T-570/11 – La qualité est la meilleure des recettes)	S. 7
	6. Keine Verwechslungsgefahr zwischen „goldstück“ und „GOLDSTEIG“ aufgrund mangelnder visueller, klanglicher und begrifflicher Ähnlichkeit (EuG, Urt. v. 29.01.2014, T-47/13 – goldstück/GOLDSTEIG)	S. 7
	7. Verwechslungsgefahr der angemeldeten Marke „Rebella“ und der Widerspruchsmarke „SEMBELLA“ aufgrund bildlicher und klanglicher Ähnlichkeit (EuG, Urt. v. 23.01.2014, T-551/12 – Rebella/SEMBELLA)	S. 7
	8. Keine Eintragungsfähigkeit von „NORWEGIAN BREAKAWAY“ bzw. „NORWEGIAN GETAWAY“ aufgrund fehlender Unterscheidungskraft (EuG, Urt. v. 23.01.2014, T-514/12 – NORWEGIAN BREAKAWAY)	S. 7
	9. Die Anbringung eines Knopfes oder eines Fähnchens mittels eines Knopfes am Ohr eines Stoffiers ist aufgrund mangelnder Unterscheidungskraft nicht als Positionsgemeinschaftsmarke eintragungsfähig (EuG, Urt. v. 16.01.2014, T-433/12 & T-434/12 – Knopf im Ohr)	S. 8
	10. Beschreibender Charakter der Marke „WorkflowPilot“ für Computerhardware und -software (EuG, Urt. v. 13.01.2013, T-475/12 – WorkflowPilot)	S. 8
	11. Keine Eintragungsfähigkeit eines Bonbons in ovaler Form mit Vertiefung aufgrund fehlender Unterscheidungskraft (EuG, Urt. v. 12.12.2013, T-156/12 – Ovale Form)	S. 8
	12. Fehlende Unterscheidungskraft der Marke „SMARTBOOK“ für Computer und Software (EuG, Urt. v. 11.12.2013, T-123/12 – SMARTBOOK)	S. 8
	13. Verwechslungsgefahr der angemeldeten Marke „Ganeder“ und der Widerspruchsmarke „Ganter“ aufgrund visueller und klanglicher Ähnlichkeit bei identischen Waren (EuG, Urt. v. 28.11.2013, T-374/09 – Ganeder/Ganter)	S. 9
	14. Entscheidungen der Beschwerdekammer sind mit Gründen zu versehen (EuG, Urt. v. 28.11.2013, T-34/12 – HERBA SHINE/Herbacin)	S. 9
	15. Beschreibender Charakter von „Matrix-Energetics“ für alternative Heilmethoden (EuG, Urt. v. 21.11.2013, T-313/11 – Matrix-Energetics)	S. 9
	16. Verwechslungsgefahr zwischen den Marken „ancotel.“ und „ACOTEL“ für Telekommunikationsdienstleistung (EuG, Urt. v. 21.11.2013, T-443/12 – ancotel./ACOTEL)	S. 9
BGH	17. Die Werbung mit fremden Marken in AdWords ist rechtswidrig, wenn die Vermutung nahe liegt, dass es sich um ein Partnerunternehmen des Markeninhabers handelt (BGH, Urt. v. 27.06.2013, I ZR 53/12 – Fleurop)	S. 10
BPatG	18. Signifikanter geschlechtsspezifischer Unterschied schließt unmittelbare Verwechslungsgefahr aus (BPatG, Beschl. v. 18.12.2014, 29 W (pat) 14/12 – Cordia/CORDIUS)	S. 10
	19. EuGH-Vorlage: zur Verwechslungsgefahr zwischen Kombinationsmarken und Buchstabenfolge (BPatG, Beschl. v. 16.12.2013, 30 W (pat) 12/12 – BGW Bundesverband der deutschen Gesundheitswirtschaft/BWG)	S. 10

Inhaltsverzeichnis (3/4)

- | | | |
|------------|--|-------|
| | 20. Eintragungsfähigkeit der Marke „myJobs“ für Waren und Dienstleistungen der Klasse „Werbung“
(BPatG, Beschl. v. 27.11.2013, 29 W (pat) 523/12 – my-Jobs) | S. 10 |
| | 21. Eintragungshindernis für „for you“ aufgrund fehlender Unterscheidungskraft dieser schlagwortartigen Aussage
(BPatG, Beschl. v. 13.06.2013, 30 W (pat) 83/11 – for you) | S. 10 |
| | 22. Teillöschung der Marke „VINEA“ aufgrund klanglicher Ähnlichkeit zur älteren Marke „NIVEA“
(BPatG, Beschl. v. 06.06.2013, 30 W (pat) 550/11 – VINEA/NIVEA) | S. 11 |
| OLG | 23. Zur Geschäftsführerhaftung bei Markenverletzungen
(OLG Hamburg, Urf. v. 28.02.2014, 3 U 136/11 – Zur Geschäftsführerhaftung bei Markenverletzungen) | S. 11 |
| | 24. Zur Befugnis der Urteilsveröffentlichung nach einer Markenverletzung
(OLG Frankfurt, Urf. v. 09.01.2014, 6 U 106/13 – Befugnis zur Urteilsveröffentlichung nach Markenverletzung) | S. 11 |

Patent- und Gebrauchsmusterrecht

Rechtsprechung in Leitsätzen

- | | | |
|-------------|--|-------|
| EuGH | 25. Kein zusätzliches Schutzzertifikat für Wirkstoffkombination
(EuGH, Urf. v. 12.12.2013, C-443/12 – Actavis/Sanofi) | S. 12 |
| | 26. Kombination von Wirkstoff und Adjuvans ohne arzneiliche Wirkung ist keine „Wirkstoffzusammensetzung“
(EuGH, Beschl. v. 14.11.2013, C-210/13 – Glaxosmithkline Biologicals/ Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks) | S. 12 |
| | 27. Erste im EWR geltende Genehmigung für Laufzeit des ergänzenden Schutzzertifikats maßgeblich
(EuGH, Beschl. v. 14.11.2013, C-617/12 – Astrazeneca AB/Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks) | S. 12 |
| BGH | 28. Zur Formulierung der Aufgabe einer Erfindung
(BGH, Urf. v. 13.11.2013, X ZR 79/12) | S. 12 |
| | 29. Zur Höhe von Rechtsanwaltskosten bei einer Abmahnung aus einem Gebrauchs- und Geschmacksmuster
(BGH, Urf. v. 13.11.2013, X ZR 171/12 – Einkaufskühltasche) | S. 12 |
| | 30. Überwachungspflichten von Validierungsfristen für Patente
(BGH, Beschl. v. 29.10.2013, X ZB 17/12 – Bergbaumaschine) | S. 13 |
| | 31. Weiterverbreitung technischer Informationen bei Verwendungsbegrenzung eines Handbuchs
(BGH, Urf. v. 15.10.2013, X ZR 41/11 – Bildanzeigergerät) | S. 13 |
| OLG | 32. Äquivalente Patentverletzung bei offensichtlichem Ersatzmittel
(OLG Düsseldorf, Urf. v. 07.11.2013, 2 U 29/12 – WC-Sitzgarnitur) | S. 13 |
| LG | 33. Abzugsfähigkeit von Logistikkosten bei der Berechnung des Verletzergewinns
(LG Düsseldorf, Urf. v. 03.09.2013, 4a O 112/12) | S. 13 |
| | 34. Kostenerstattung der Patentanwaltskosten bei unberechtigter Mahnung
(LG Düsseldorf, Urf. v. 22.10.2013, 4a O 14/13) | S. 14 |
| | 35. Auskunftspflicht bei Nachbau (Sortenschutz)
(LG Düsseldorf, Urf. v. 03.09.2013, 4a O 184/12) | S. 14 |

Designrecht

- | | | |
|-------------|---|-------|
| EuGH | 36. Neues zur Auslegung der GemeinschaftsgeschmacksmusterVO
(EuGH, Urf. v. 13.02.2014, C-479/12) | S. 15 |
|-------------|---|-------|

Urheberrecht

Rechtsprechung in Leitsätzen

- | | | |
|-------------|--|-------|
| EuGH | 37. Keine öffentliche Wiedergabe durch bloße Verlinkung von Werken
(EuGH, Urf. v. 13.02.2014, C-466/12) | S. 16 |
|-------------|--|-------|

Inhaltsverzeichnis (4/4)

	38. Schutz von Videospiele (EuGH, Ur. v. 23.01.2014, C-355/12)	S. 16
	39. Begriff der „Weiterverwendung“ eines wesentlichen Teils des Inhalts einer Datenbank (EuGH, Ur. v. 19.12.2013, C-202/12)	S. 16
BGH	40. Urheberrechtsschutz von Werken der angewandten Kunst (BGH, Ur. v. 13.11.2013, I ZR 143/12 – Geburtstagszug)	S. 16
OLG	41. Zulässigkeit eines Filmzitats (OLG Köln, Ur. v. 13.12.2013, 6 U 114/13)	S. 17
	42. Urheberrechtsvergütung (OLG Hamm, Ur. v. 15.11.2013, 12 U 13/13)	S. 17
	43. Haftung bei Urheberrechtsverstößen Minderjähriger (OLG Hamburg, Ur. v. 07.11.2013, 5 U 222/10)	S. 17
	44. Streitwert im einstweiligen Verfügungsverfahren über Urheberrechtsverletzung an Filmwerk (OLG Hamm, Beschl. v. 04.11.2013, 22 W 60/13)	S. 17
LG	45. Streaming ist keine unerlaubte Vervielfältigung (LG Köln, Beschl. v. 24.01.2014, 209 O 188/13)	S. 18
	46. Anwendbarkeit des § 104 a UrhG im einstweiligen Verfügungsverfahren (LG Hamburg, Beschl. v. 06.11.2013, 310 O 370/13)	S. 18

*Wettbewerbsrecht***Rechtsprechung in Leitsätzen**

BGH	47. Zulässige Nachahmung bei Ersatz- und Erweiterungsbedarf der Abnehmer (BGH, Ur. v. 24. 01 2013, I ZR 136/11 – Regalsystem)	S. 19
OLG	48. Rufausnutzung durch Nachahmung einer Damenhandtasche (OLG Frankfurt a.M., Urteil vom 27.06.2013 – 6 U 27/13)	S. 19
	49. Rufausbeutung durch Nachahmung einer Produktaufmachung unter Berücksichtigung des Schriftbildes der bekannten Bezeichnung des Originalproduktes (OLG Köln, Ur. v. 16.08.2013, 6 U 13/13 – Aufmachung von Waffelschnitten – „Knoppers“)	S. 19

Markenrecht

1. DENIC führt Anfang Dezember Redemption Grace Period für deutsche Länderdomain .de ein

Karenz schützt Domaininhaber künftig vor ungewolltem Domainverlust

„Mit Wirkung vom 3. Dezember 2013 wird die DENIC eG, die zentrale Registrierungsstelle und technische Betreibergesellschaft der deutschen Top Level Domain .de, für alle Domains mit deutscher Länderendung ein Karenzverfahren einführen, das Domaininhaber vor dem ungewollten Verlust ihrer Domain durch eine versehentliche Löschung schützt.

Nach dem neuen Verfahren werden .de-Domains, für die Domaininhaber einen Löschauftrag erteilen, zukünftig nicht mehr unwiederbringlich gelöscht. Vielmehr schließt sich an die Löschung zunächst eine Karenzzeit von 30 Tagen an: die sogenannte Redemption Grace Period (kurz RGP). Innerhalb dieser Zeitspanne kann die betreffende Domain nur im Auftrag des vormaligen Domaininhabers erneut registriert werden. Die Karenz ermöglicht es dem bisherigen Domaininhaber, die Löschung der Domain rückgängig zu machen, indem er die Domain durch seinen Provider wiederherstellen lässt (RESTORE). Erst wenn nach Ablauf der 30-tägigen Karenz keine Wiederherstellung erfolgt ist, steht die Domain zur Neuregistrierung durch jeden Interessierten zur Verfügung. Eine ähnliche Regelung gilt aktuell auch bereits bei den Registrierungsstellen anderer Top Level Domains.

Der RESTORE einer Domain wird für den im Kundenauftrag handelnden Provider mit Kosten verbunden sein, sodass gegebenenfalls mit der Weitergabe dieser Kosten an den Domaininhaber zu rechnen ist. Befindet sich eine .de-Domain nach Einführung von RGP in der Karenz, so wird eine entsprechend lautende Statusmeldung über die DENIC-Informationendienste (whois) auf www.denic.de ausgegeben. Infolge dieser Maßnahmen gelten für .de-Domains künftig geänderte Registrierungsrichtlinien. Die neuen DENIC-Domainrichtlinien für .de-Domains werden mit Datum des Betriebsgangs von RGP, dem 3. Dezember 2013, unter dem Link <http://www.denic.de/domains/allgemeine-informationen/domainrichtlinien.html> dauerhaft veröffentlicht.“

Quelle: [DENIC](#)

2. „Version 2014“ der 10. Ausgabe der Nizzaer Klassifikation am 01.01.2014 in Kraft getreten

Am 1. Januar 2014 ist die „Version 2014“ der 10. Ausgabe der Nizzaer Klassifikation (NCL 10-2014) in Kraft getreten.

In Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt anzuwendende Fassung der Klasseneinteilung und der alphabetischen Listen der Waren und Dienstleistungen auf Grundlage der Nizzaer Klassifikation wurde am 11. Dezember 2013 im Bundesanzeiger bekannt gemacht:

[Bekanntmachung der Klasseneinteilung und der alpha-](#)

[betischen Listen der Waren und Dienstleistungen gemäß § 19 der Markenverordnung](#)

Quelle: [DPMA](#)

3. DPMA: Anpassung der Begriffe der Klassenüberschriften der Nizzaer Klassifikation

„Die Klassenüberschriften der Nizzaer Klassifikation wurden daraufhin überprüft, ob die Oberbegriffe hinreichend klar und eindeutig sind, damit die zuständigen Behörden und auch die Wirtschaftsteilnehmer allein auf ihrer Grundlage den Umfang des Markenschutzes bestimmen können (gemäß dem Urteil des EuGH in Sachen „IP Translator“, C-307/10 vom 19. Juni 2012). Im Ergebnis werden einige Begriffe dieser Klassenüberschriften als zu unbestimmt angesehen ([Überblick hier](#)):

1. Begriffe, die in ihrer Gänze nicht mehr zulässig sind

- Klasse 6: „Waren aus Metall, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind“
- Klasse 7: „Maschinen“ (wie bisher)
- Klasse 20: „Waren, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind, aus Holz, Kork, Rohr, Binsen, Weide, Horn, Knochen, Elfenbein, Fischbein, Schildpatt, Bernstein, Perlmutter, Meerscham und deren Ersatzstoffen oder aus Kunststoffen“
- Klasse 37: „Reparaturwesen“ (wie bisher) und „Installationsarbeiten“
- Klasse 45: „Von Dritten erbrachte persönliche und soziale Dienstleistungen betreffend individuelle Bedürfnisse“

Da die vorstehend genannten Begriffe nicht mehr zulässig sind, gilt für diese künftig Folgendes:

- Die Warenbegriffe der Klassen 6 und 20 sind durch konkrete Waren, welche der jeweiligen Klasse zugeordnet werden können, zu ersetzen.
- Im Fall der „Maschinen“ (Klasse 7) ist deren Verwendungszweck anzugeben.
- Den Dienstleistungsbegriffen ist hinzuzufügen, für welche Waren oder Warengruppen (Klasse 37) die Dienstleistung erbracht wird bzw. um welche Dienstleistung es sich konkret handelt (Klasse 45).

2. Begriffe, die teilweise nicht mehr zulässig sind

- Klasse 14: „Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte oder damit plattierte Waren, soweit nicht in anderen Klassen enthalten“
- Klasse 16: „Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind“
- Klasse 17: „Kautschuk, Guttapercha, Gummi, Asbest, Glimmer sowie Waren daraus, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind“

Diese Begriffe sind nur teilweise unzulässig! Die unzulässigen Begriffsbestandteile

- „daraus hergestellte und damit plattierte Waren, soweit nicht in anderen Klassen enthalten“,
- „Waren aus diesen Materialien, soweit nicht in anderen Klassen enthalten“ bzw.
- „Waren daraus, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind“

sind künftig durch konkrete Waren, welche der jeweiligen Klasse zugeordnet werden können, zu ersetzen.

3. Begriffe, die künftig zulässig sind

- Klasse 8: „handbetätigte Geräte“

Dieser Begriff wurde von den an der Harmonisierung teilnehmenden Markenämtern der Europäischen Union als unbedenklich beurteilt. Er ist künftig auch ohne Angabe des Verwendungszwecks bei uns zulässig.“

Sonstige Änderungen

Quelle: [DPMA](#)

4. Maximaler Schutzzumfang der Markenmeldung bei geringem Schreibaufwand – die „Class Scopes“

„Lange Zeit herrschte in Europa Rechtsunsicherheit, ob die Verwendung einer der Klassenüberschriften der Nizzaer Klassifikation Schutz für die gesamte Klasse verschafft; das HABM hatte diese Frage bejaht (Mitteilung 4/03 des Präsidenten des HABM vom 16. Juni 2003) während die Klassenüberschriften im DPMA nach ihrem Wortlaut ausgelegt wurden und nicht per Definition sämtliche Waren oder Dienstleistungen der betreffenden Klasse umfassten.

In dem Fall [„IP Translator“ \(C-307/10\)](#) hat der EuGH entschieden, dass die Waren oder Dienstleistungen, für die Markenschutz beantragt wird, vom Anmelder so klar und eindeutig anzugeben sind, dass die zuständigen Behörden und die Wirtschaftsteilnehmer allein auf dieser Grundlage den Umfang des Markenschutzes bestimmen können. Daraufhin hat das HABM seine Praxis zu den Klassenüberschriften der Nizzaer Klassifikation geändert (Mitteilung 2/12 des Präsidenten des HABM vom 20. Juni 2012).

Aufgrund ihrer Ausrichtung und Ausführlichkeit sind die Class Scopes ein Mittel, praktisch Schutz für eine komplette Klasse der Nizzaer Klassifikation zu erlangen, und zwar nicht mittels behördlicher Anordnung, sondern weil die Class Scopes aus Oberbegriffen bestehen, die nach ihrer begrifflichen Bedeutung alle Waren und Dienstleistungen umfassen, die ihnen in der jeweiligen Klasse untergeordnet sind. Bei der Erarbeitung der Taxonomy wurde eine entsprechend hohe Sorgfalt aufgewendet, damit die in ihnen vorgenommene Aufteilung die jeweilige Klasse tatsächlich ausschöpft.

Die Class Scopes in der deutschen Version können als [PDF-Datei](#) heruntergeladen werden. Sie finden sich auch in der Datenbank TMClass ([tmdn.org](#)) und werden sichtbar, wenn man in der Klassenstruktur der Taxonomy mit dem Mauszeiger über dem Titel einer Klasse verharrt.

Das DPMA wird die Verwendung der deutschen Fas-

sung der Class Scopes, wie sie hier veröffentlicht sind, in Waren-/Dienstleistungsverzeichnissen akzeptieren. Der Anmelder hat also die Möglichkeit, ohne großen Schreibaufwand und natürlich auch ohne große intellektuelle Befassung mit der Klassifikation, einen maximalen Schutz für die jeweilige Klasse zu erlangen, bei Wahl aller Class Scopes für alle 45 Klassen also Schutz „praktisch“ für sämtliche derzeit bekannten Waren und Dienstleistungen zu bewirken.

Hinzuweisen ist allerdings darauf, dass nach deutscher Rechtsprechung auch die Class Scopes durch ihren Wortlaut bestimmt werden. Sollten Waren oder Dienstleistungen existieren, die sich nicht unter die Oberbegriffe der Class Scopes subsumieren lassen, so besteht kein Schutz für diese Waren oder Dienstleistungen. Eine solche Lückenhaftigkeit der Class Scopes kann z.B. auch durch die deutsche Übersetzung entstanden sein, die mit der englischen Ausgangsfassung nicht völlig kongruent ist. Es wird hier also keine Garantie dafür übernommen, dass auch wirklich alle Waren oder Dienstleistungen der jeweiligen Klasse unter diese Oberbegriffe fallen. Angesichts mehrjähriger und sehr sorgfältiger Arbeit an der Taxonomy ist es aber jedenfalls ein extrem weitgehender Schutz, der bei Verwendung der Class Scopes erlangt werden kann.

Zu beachten ist, dass die Verwendung von Class Scopes in einem Waren-/Dienstleistungsverzeichnis eine „Momentaufnahme“ darstellt. Sollten später neue Waren oder Dienstleistungen auf dem Markt auftreten, die durch die Oberbegriffe nicht umfasst sind, besteht für diese kein Schutz. Auch spätere strukturelle Änderungen der Nizzaer Klassifikation können nicht integriert werden. Basis ist die jeweilige Ausgabe und Version der Nizzaer Klassifikation auf dem Stand des Zeitpunkts der Markenmeldung.

In zwei Fällen sind die Class Scopes als „offene“ Tatbestände ausgelegt: Das betrifft einmal die „Einzel- und Großhandelsdienstleistungen in Bezug auf...“, zum anderen „Installations-, Reinigungs-, Reparatur- und Wartungsarbeiten in Bezug auf...“. Ohne eine Angabe konkreter Produktbereiche wären diese Begriffe noch zu unbestimmt. Hier muss der Markenmelder konkrete Waren oder auch Warenoberbegriffe bzw. Produktsektoren eintragen (bei Nutzung der eKDB wird er aufgefordert, Waren dieser Datenbank einzutragen). Ein Schutz für das gesamte Spektrum der Einzel-/Großhandelsdienstleistungen bzw. des Reparaturwesens besteht in diesen Fällen in der Regel nicht.“

Quelle: [DPMA](#)

Patent- und Sortenschutzrecht

5. WIPO-Bericht: China bleibt weiterhin Spitze

Die Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) hat am 9. Dezember 2013 ihren [Bericht](#) World Intellectual Property Indicators 2013 veröffentlicht. Danach ist die Zahl der Patentanmeldungen im Jahr 2012 weltweit um 9,2 % gestiegen. Eine höhere Wachstumsrate wurde zuletzt vor über 18 Jahren erreicht. Auch im Jahre 2012 konnte das Chinesische Patentamt (SIPO) seine Positi-

on als eines der wichtigsten Ämter für geistiges Eigentum unter Beweis stellen. So registrierte das SIPO 2012 - hinsichtlich der Patentanmeldungen - einen Anstieg von etwa 24 % im Vergleich zum Vorjahr. In der Republik China wurden aber 2012 nicht nur die meisten Patente angemeldet, erstmals erwies sich China im internationalen Vergleich auch als stärkste Kraft bei der Einreichung von Patentanträgen.

Quelle: [WIPO Pressemitteilung v. 09.12.13 \(engl.\)](#)

6. EPA vermeldet neue Höchstmarke an Patentanmeldungen

Das Europäische Patentamt (EPA) hat für das Jahr 2013 einen neuen Allzeithöchststand bei der Anzahl der Patentanmeldungen verzeichnet. Im abgelaufenen Kalenderjahr wurden insgesamt über 265.000 Patentanträge gestellt, ein Zuwachs von 2,8 % im Vergleich zum Vorjahr. Ebenso stieg die Zahl der erteilten Patente: 2013 wurden 66.700 neue Schutzrechte zuerkannt. Im Jahre 2012 waren es noch 65.600.

„Die Zahlen untermauern die Bedeutung Europas als Hochburg der weltweiten Innovation“, so EPA-Präsident Benoît Battistelli.

Was die Herkunft der Patentanmelder betrifft, so hat sich der Trend der vergangenen Jahre fortgesetzt. Die USA, Japan, Deutschland, China und Südkorea belegen wie auch im Vorjahr die ersten 5 Plätze.

Quelle: [EPO Pressemitteilung v. 16.01.2014](#)

7. EPA verstärkt Kooperation mit Mexiko

Das Europäische Patentamt (EPA) intensiviert seine Kooperation mit dem Mexican Institute of Industrial Property (IMPI). Nachdem dieses Bestreben bereits im September 2013 durch eine bilaterale Kooperationsvereinbarung festgehalten wurde, verständigten sich Vertreter beider Institutionen auch persönlich, im Rahmen eines offiziellen Treffens in Mexico City, auf eine engere Zusammenarbeit. Dem EPA ist daran gelegen, Erfahrungen im Bereich des Patentrechts auszutauschen und zugleich an der Weiterentwicklung des mexikanischen Patentsektors mitzuwirken.

Quelle: [EPO News v. 03.02.2014 \(engl.\)](#)

8. Der Übersetzungsdienst Patent Translate ist vollständig

Der maschinelle Übersetzungsdienst des Europäischen Patentamts (EPA), [Patent Translate](#), wurde kürzlich um die letzte Gruppe von Sprachen erweitert und ist nunmehr – sogar ein Jahr früher als geplant – komplett. [Patent Translate](#) umfasst Patentedokumente in 32 Sprachen, darunter alle 28 Amtssprachen der 38 Mitgliedstaaten der EPO sowie Chinesisch, Japanisch, Koreanisch und Russisch.

Dank der Vervollständigung von [Patent Translate](#) können 31 Sprachen direkt ins Englische sowie aus dem Englischen übersetzt werden. Zudem hat das EPA die Zahl der Sprachenkombinationen mit Deutsch bzw.

Französisch als Ausgangs- und Zielsprachen erhöht, sodass nunmehr zwischen diesen beiden Sprachen und 27 anderen Sprachen eine Übersetzung verfügbar ist.

Quelle: [EPO Pressemitteilung v. 17.12.2013](#)

9. IP5-Ämter veröffentlichen statistischen Jahresbericht 2012

Die fünf weltgrößten Ämter für geistiges Eigentum (IP5) – namentlich das Europäische Patentamt (EPA), das Japanische Patentamt (JPO), das US-Amerikanische Patent- und Markenamt (USTPO), das Koreanische Amt für geistiges Eigentum (KIPO) und das Staatliche Amt für geistiges Eigentum der Volksrepublik China (SIPO) – haben ihren gemeinsamen [statistischen Jahresbericht 2012](#) veröffentlicht. Hieraus geht hervor, dass 2012 insgesamt 1,9 Millionen Patentanträge bei den IP5-Ämtern eingereicht wurden, ein Plus von 11% im Vergleich zu 2011. Ebenso wurden 2012 etwa 17% mehr Patente erteilt als noch ein Jahr zuvor.

Quelle: [EPO News v. 22.11.2013](#)

10. IBM erhält auch 2013 die meisten US-Patente

Der Patentdienstleister IFI CLAIMS hat seine [aktuelle Jahresstatistik](#) betreffend Patent-Neuanmeldungen in den USA veröffentlicht. Danach belegt der IT-Konzern IBM mit 6809 neu angemeldeten Patenten nun schon zum 21. Mal in Folge den ersten Rang. Im Vergleich zum Vorjahr kann sich IBM über einen Zuwachs von 5 % freuen. Platz zwei belegt – wie auch schon 2012 – Samsung. Den Südkoreanern wurden letztes Jahr 4679 Patente erteilt. Insgesamt gab es wenig Bewegung auf den ersten zehn Plätzen der Rangliste.

Die Unternehmen Google und Apple konnten sich ihrerseits um einige Plätze verbessern und sind erstmals unter den ersten 20 zu finden. Mit 1851 erteilten Patenten sowie Listenplatz 11 liegt Google dabei knapp vor Apple mit 1775 erteilten Patenten und Listenplatz 13.

Die ersten deutschen beziehungsweise europäischen Unternehmen nehmen die Plätze 33 und 34 ein: Siemens erhielt 2013 insgesamt 997 Patente, Bosch 945 Patente. Nicht nur die Zahl der Patente sei vergangenes Jahr gestiegen, auch die Zahl der Antragsteller, nämlich um mehr als 4000 auf gut 60.000, sagte Mike Baycroft von IFI Claims.

Quelle: [heise online](#)

11. DPMA: PPH Pilotprojekt mit Finnland abgeschlossen

Das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) sowie das Nationale Amt für Patente und Registrierungen von Finnland (NBPR) haben sich auf die Einführung eines [Patent Prosecution Highway](#) (PPH) Pilotprojekts verständigt. Ab dem 14. Januar 2014 können Patentanmelder – auf Antrag – von einem beschleunigten Prüfverfahren profitieren.

„Die Aktivitäten deutscher Unternehmen in Finnland haben in den letzten Jahren zugenommen. Vor diesem Hin-

tergrund freut es mich besonders, dass wir das Nationale Amt für Patente und Registrierungen von Finnland (NBPR) nach dem britischen Patentamt (UK IPO) als zweiten europäischen Partner für die Zusammenarbeit bei der beschleunigten Prüfung gewinnen konnten“, so Cornelia Rudloff-Schäfer, Präsidentin des DPMA.

Quelle: [DPMA Pressemitteilung v. 13.12.13](#)

12. Zweiter Patentsenat am OLG Düsseldorf

Am Oberlandesgericht Düsseldorf wurde ein weiterer Senat mit einer Spezialzuständigkeit für Patentrechtsstreitigkeiten eingerichtet. Neben dem 2. Zivilsenat beschäftigt sich künftig auch der 15. Zivilsenat als Berufungsgericht mit Patentrechtsstreitigkeiten, die zuvor erstinstanzlich vom Landgericht Düsseldorf beurteilt werden. Die Leitung des neuen Patentsenats übernimmt die jüngst zur Vorsitzenden Richterin am Oberlandesgericht Düsseldorf ernannte Frau Ulrike Voß.

In der Landeshauptstadt Düsseldorf werden europaweit die meisten Patentverletzungsverfahren verhandelt. Bereits 2013 wurde am Landgericht Düsseldorf eine [dritte Patentrechtskammer](#) geschaffen.

Quelle: [OLG Düsseldorf Pressemitteilung v. 20.01.2014](#)

13. Patentstreit um Nespresso-Kaffeekapseln beigelegt

Die Schweizer Nestlé-Tochter Nestec hat ihre Klage im Patentrechtsstreit um die Nespresso-Kaffeekapseln zurückgezogen. Das Unternehmen war bislang ohne Erfolg gegen zwei Konkurrenten aus der Schweiz vorgegangen, die günstigere Kapseln für die Nespresso-Maschinen produzieren und vertreiben. So entschieden die Richter am OLG Düsseldorf 2013 im Rahmen eines Eilverfahrens, dass der Patentschutz die Verwendung von Fremdkapseln nicht umfasst. Die erfinderische Leistung spiegelte sich in der Technik der Kaffeemaschinen wider, nicht in den Kapseln.

Durch die Klagerücknahme steht nunmehr fest, dass die billigeren Kapseln von Fremdherstellern vertrieben und mit dem Hinweis angepriesen werden dürfen, dass sie für Nespresso-Maschinen geeignet sind.

Nestec ließ verkünden, dass man zwar nicht den Standpunkt des Gerichts teile, es aber im Interesse des Unternehmens sei, die Sache zu beenden.

Vgl. hierzu [CIPReport 3/2013](#), S. 51 f.

Quelle: [Handelsblatt](#)

14. Apple vs. Samsung: Erster Teilerfolg für Apple im zweiten großen Patentverfahren

Der zweite große Patent-Prozess zwischen Samsung und Apple wird aller Voraussicht nach ab März 2014 am US-Bundesgericht Nord-Kalifornien stattfinden. Beide Parteien berufen sich auf diverse Patentverletzungen der jeweils anderen Seite. Vorab hat die vorsitzende Richterin – Lucy Koh – Apple zu einem ersten Teilerfolg verholfen: Zum einen stellte Richterin Koh eine eindeu-

tige Patentrechtsverletzung durch Samsung fest, zum anderen erklärte sie ein von Samsung geltend gemachtes Patent für ungültig.

Im Rahmen einer ersten großen gerichtlichen Auseinandersetzung war Samsung jüngst eine [Schadensersatzzahlung](#) von ungefähr einer Milliarde US-Dollar auferlegt worden. Das Urteil ist allerdings noch nicht rechtskräftig.

Laut Medienberichten ist ein [außergerichtliches Vermittlungsgespräch](#), für das sich Apple-Chef Tim Cook und Samsung-Mobil-Chef J.K. Shin im Februar zusammen gefunden hatten, gescheitert.

Quelle: [heise online](#)

15. Samsung schließt Patentabkommen mit Google und Ericsson

Das südkoreanische Unternehmen Samsung ist mit dem US-Internetkonzern Google sowie dem schwedischen Netzausrüster Ericsson eine Kooperation eingegangen.

Samsung und Ericsson wollen nunmehr Patente für Netze und Geräte der Mobilfunk-Standards GSM, UMTS und LTE miteinander teilen. Ericsson kann sich über eine beachtliche Sonderzahlung und fortlaufende Lizenzgebühren freuen. Insbesondere beendet das [Abkommen](#) offiziell alle anhängigen Patentverfahren zwischen den Parteien.

Samsung und Google verständigten sich auf eine gegenseitige Nutzung von Patenten für einen Zeitraum von 10 Jahren.

Quelle: [heise online](#)

Designrecht

16. Zuständigkeit bei Gemeinschaftsmarkenverletzung

Auf das [Vorabentscheidungsersuchen des BGH](#) ergeben folgende [Schlussanträge des Generalanwalts Niilo Jääskinen](#):

1. Art. 93 Abs. 5 der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke ist dahin auszulegen, dass er es nicht erlaubt, aus dem Ort der auf eine Gemeinschaftsmarke bezogenen Verletzungshandlung, die einem der mutmaßlichen Verursacher dieser Verletzung angelastet wird, eine gerichtliche Zuständigkeit hinsichtlich eines anderen mutmaßlichen Verursachers dieser Verletzung herzuleiten, der selbst nicht im Bezirk des angerufenen Gerichts tätig geworden ist.
2. Art. 5 Nr. 3 der Verordnung (EG) Nr. 44/2001 des Rates vom 22. Dezember 2000 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen ist dahin auszulegen, dass er es erlaubt, aus dem Ort, an dem sich der Schadenserfolg, dessen Ursache einem seiner mutmaßlichen Verursacher angelastet wird, verwirklicht hat, eine gerichtliche

Zuständigkeit in Bezug auf einen anderen mutmaßlichen Verursacher dieses Schadens herzuleiten, der nicht im Bezirk des angerufenen Gerichts tätig wurde.

Hilfsweise:

Art. 5 Nr. 3 der Verordnung (EG) Nr. 44/2001 des Rates vom 22. Dezember 2000 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen ist dahin auszulegen, dass er es nicht erlaubt, aus dem Ort des für den Schaden ursächlichen Geschehens, das einem der mutmaßlichen Verursacher dieses Schadens angelastet wird, oder aus dem Ort, an dem sich der Schadenserfolg verwirklicht hat, eine gerichtliche Zuständigkeit in Bezug auf einen anderen mutmaßlichen Verursacher dieses Schadens herzuleiten, der nicht im Bezirk des angerufenen Gerichts tätig wurde.

Urheberrecht

17. Europäische Konsultation zum Urheberrecht verlängert

Mit der im [Dezember 2013 eingeleiteten öffentlichen Konsultation](#) zum Urheberrecht bezweckt die Europäische Kommission, neue Impulse insbesondere bezüglich territorialer Regeln im Binnenmarkt und der Harmonisierung, Beschränkungen und Ausnahmen des Urheberrechts im digitalen Zeitalter zu setzen. Der [Konsultationszeitraum](#) wurde bis Anfang März verlängert.

18. Einstieg bei VG Media

Zwecks künftiger gemeinschaftlicher Wahrnehmung und Durchsetzung der Urheber- und Leitungsschutzrechte der privaten Medienunternehmen steigen - vorbehaltlich der Freigabe des Kartellamts - [zwölf Presseverleger als Gesellschafter in die VG Media](#) ein und übernehmen dabei 50% der Geschäftsanteile.

Rechtsprechung in Leitsätzen

EuGH

1. Auslegung des Begriffs „Rechtfertigender Grund“ bei Benutzung einer bekannten Marke ähnlichen Zeichens

[EuGH, Urt. v. 06.02.2014, C-65/12 – rechtfertigender Grund](#)

Leitsätze

Art. 5 Abs. 2 der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken ist dahin auszulegen, dass sich der Inhaber einer bekannten Marke wegen eines „rechtfertigenden Grundes“ im Sinne dieser Bestimmung gezwungen sehen kann, zu dulden, dass ein Dritter ein dieser Marke ähnliches Zeichen für eine Ware benutzt, die mit derjenigen identisch ist, für die die Marke eingetragen ist, wenn feststeht, dass dieses Zeichen vor Hinterlegung der Marke benutzt wurde und dass seine Benutzung für die identische Ware in gutem Glauben erfolgt. Um zu beurteilen, ob dies der Fall ist, hat das nationale Gericht insbesondere folgende Gesichtspunkte zu berücksichtigen:

- die Verkehrsdurchsetzung und den Ruf des Zeichens bei den betroffenen Verkehrskreisen,
- den Grad der Nähe zwischen den Waren und Dienstleistungen, für die das Zeichen ursprünglich benutzt wurde, und der Ware, für die die bekannte Marke eingetragen ist, und
- die wirtschaftliche und handelsmäßige Erheblichkeit der Benutzung des der Marke ähnlichen Zeichens für die fragliche Ware.

2. Zum Formerfordernis eines Anschlussrechtsmittels

[EuGH, Beschl. v. 30.01.2014, C-422/12 P – CLORAL-EX/CLOROX](#)

Leitsatz (red.)

Ein Anschlussrechtsmittel muss in einem gesonderten Schriftsatz eingelegt werden, um dem Erfordernis des Art. 176 Abs. 2 der Verfahrensordnung zu genügen. Geschieht dies nicht, ist es als offensichtlich unzulässig zurückzuweisen.

3. Sind zwei in Frage stehende Marken einander insgesamt unähnlich, ist die Verwechslungsgefahr ausgeschlossen, unabhängig davon, ob erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke durch Benutzung vorliegt

[EuGH, Urt. v. 23.01.2014, C-558/12 P – WESTERN GOLD/WeserGold und WESERGOLD](#)

zur Vorinstanz [EuG, Urt. v. 21.09.2012, T-278/10 – Westergold](#) siehe [CIPReport 4/2012](#), S. 107

Leitsätze (red.)

1. Es ist gefestigte Rechtsprechung des EuGH, dass die Anwendung von Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 das Bestehen von Verwechslungsgefahr voraussetzt: kumulativ muss sowohl eine Identität oder Ähnlichkeit der Anmeldemarke mit der älteren Marke vorliegen als auch eine Identität oder Ähnlichkeit der von der Anmeldemarke erfassten Waren oder Dienstleistungen mit den Waren oder Dienstleistungen, für die die ältere Marke eingetragen ist.
2. Stellt der EuG fest, dass zwei in Rede stehende Marken insgesamt unähnlich sind, ist jede Verwechslungsgefahr ausgeschlossen. Das eventuelle Vorliegen einer erhöhten Kennzeichnungskraft durch die Benutzung der älteren Marken kann die fehlende Ähnlichkeit der fraglichen Marken nicht kompensieren.
3. Nach ständiger Rechtsprechung des EuGH setzt die Zulässigkeit eines Antrags auf Auswechslung der Begründung insofern ein Rechtsschutzinteresse voraus, als der Antrag geeignet sein muss, der Partei, die ihn gestellt hat, im Ergebnis einen Vorteil zu verschaffen. Dies kann der Fall sein, wenn der Antrag auf Auswechslung der Begründung ein Verteidigungsmittel gegen ein vom Kläger geltend gemachtes Angriffsmittel darstellt.

4. Autonomie des Gemeinschaftsmarkensystems

[EuGH, Urt. v. 12.12.2013, C-445/12 P – BASKAYA/Pas-saia](#)



ältere Widerspruchsmarke



angemeldete Marke

Leitsätze (red.)

1. Im Widerspruchsverfahren können „ältere Marken“ sowohl national als auch international registrierte Marken sein.
2. Der Begriff der Benutzung der Gemeinschaftsmarke wird im Gebiet der Union allein durch das Unionsrecht erschöpfend geregelt, da die Regelung über Gemeinschaftsmarken ein autonomes System ist, das aus einer Gesamtheit von Vorschriften besteht und Zielsetzungen verfolgt, die ihm eigen sind, und dessen Anwendung von jedem nationalen System

unabhängig ist.

- Das Deutsch-Schweizerische Übereinkommen von 1892 – wonach eine ernsthafte Benutzung in der Schweiz auch für Deutschland ausreicht – kann im Widerspruchsverfahren vor dem HABM keine Anwendung finden.

EuG

5. „La qualité est la meilleure des recettes“ nicht eintragungsfähig für diverse Nahrungsmittel und Getränke

[EuG, Urt. v. 12.02.2014, T-570/11 – La qualité est la meilleure des recettes](#)

Leitsätze (red.)

- Die Kriterien für die Beurteilung der Unterscheidungskraft sind für alle Markenkategorien dieselben. Sowohl für Werbeschlagworte, Qualitätshinweise, Aufforderungen zum Kauf als auch für alle sonstigen Zeichen.
- Die bloße Tatsache, dass eine Marke von den angesprochenen Verkehrskreisen als Werbeslogan wahrgenommen wird und dass andere Unternehmen sie sich im Hinblick auf ihren anpreisenden Charakter zu eigen machen könnten, reicht nicht aus, um den Schluss zu ziehen, dass dieser Marke die Unterscheidungskraft fehlt. Eine solche Marke kann gleichzeitig als Werbeslogan und als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der fraglichen Waren oder Dienstleistungen wahrgenommen werden.
- Der Umstand, dass ein Zeichen mehrere Bedeutungen hat, ein Wortspiel darstellt oder als phantasievoll, überraschend und unerwartet und damit merkfähig aufgefasst werden darf, kann ihm Unterscheidungskraft verleihen, allerdings ist das Vorliegen solcher Merkmale keine notwendige Voraussetzung für die Feststellung der Unterscheidungskraft eines Zeichens, das aus einem Werbeslogan besteht.

6. Keine Verwechslungsgefahr zwischen „goldstück“ und „GOLDSTEIG“ aufgrund mangelnder visueller, klanglicher und begrifflicher Ähnlichkeit

[EuG, Urt. v. 29.01.2014, T-47/13 – goldstück/GOLDSTEIG](#)

Leitsätze (red.)

- Wortbestandteile einer Marke sind meist dann nicht dominierend, wenn der enthaltene Bildbestandteil wegen der Größe und aufgrund zentraler Anordnung die Aufmerksamkeit der maßgeblichen Verkehrskreise in gleichem Maße auf sich zieht wie der Wortbestandteil.
- Nach ständiger Rechtsprechung kommt im Rahmen der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr den bildlichen, klanglichen oder begrifflichen Aspekten der Zeichen nicht immer glei-

ches Gewicht zu; es sind demgemäß die objektiven Umstände zu untersuchen, unter denen sich die Marken auf dem Markt gegenüberstehen können (z.B. Art des Verkaufs der Ware).

7. Verwechslungsgefahr der angemeldeten Marke „Rebella“ und der Widerspruchsmarke „SEMBELLA“ aufgrund bildlicher und klanglicher Ähnlichkeit

[EuG, Urt. v. 23.01.2014, T-551/12 – Rebella/SEMBELLA](#)

Leitsatz (nichtamtlich)

Die Unterscheidungskraft einer eingetragenen Marke kann sich aus der Benutzung eines Teils einer eingetragenen Marke als deren Bestandteil oder aus der Benutzung einer anderen Marke in Verbindung mit einer eingetragenen Marke ergeben. In beiden Fällen genügt es, dass infolge dieser Benutzung die angesprochenen Verkehrskreise die betreffende Ware oder Dienstleistung tatsächlich als von einem bestimmten Unternehmen stammend wahrnehmen.

8. Keine Eintragungsfähigkeit von „NORWEGIAN BREAKAWAY“ bzw. „NORWEGIAN GETAWAY“ aufgrund fehlender Unterscheidungskraft

[EuG, Urt. v. 23.01.2014, T-514/12 – NORWEGIAN BREAKAWAY](#)

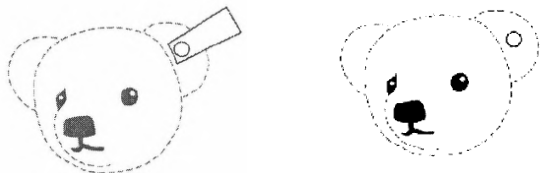
[EuG, Urt. v. 23.01.2014, T-513/12 – NORWEGIAN GETAWAY](#)

Leitsätze (red.)

- Es genügt, dass ein Zeichen beschreibend genutzt werden kann, also zumindest in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der betreffenden Dienstleistung bezeichnet, damit ein absolutes Eintragungshindernis vorliegt.
- Der Wortbestandteil „NORWEGIAN“ ist als adjektiv beschreibend für die Dienstleistungen Kreuzfahrten, den evtl. auch andere Wettbewerber nutzen wollten, um den Bestimmungsort der von ihnen angebotenen Reisen zu beschreiben.
- Ein englischsprechender Verbraucher wird die Begriffe „BREAKAWAY“ und „GETAWAY“ als Ausdrücke erkennen, die auf einen Kurzurlaub in Norwegen Bezug nehmen.

9. Die Anbringung eines Knopfes oder eines Fähnchens mittels eines Knopfes am Ohr eines Stofftiers ist aufgrund mangelnder Unterscheidungskraft nicht als Positionsgemeinschaftsmarke eintragungsfähig

EuG, Ur t. v. 16.01.2014, [T-433/12](#) & [T-434/12](#) – Knopf im Ohr



Leitsätze (red.)

1. Die feste Verbindung eines Metallknopfs (mit oder ohne Fähnchen) mit dem Ohr eines Stofftiers führt per se dazu, dass die Anmeldemarke mit dem Erscheinungsbild der gekennzeichneten Waren verschmilzt.
2. Bei Knöpfen und Fähnchen handelt es sich um für Stofftierfiguren übliche Gestaltungselemente. Sie stellen bei der enormen Vielfalt bei Stofftieren, ihrer großen Designvielfalt und zahllosen Unterschieden in ihrer Gestaltung eines ihrer möglichen Erscheinungsbilder dar. Ein Knopf (mit oder ohne Fähnchen) in der Mitte des Ohrs kann nicht als außergewöhnlich, d. h. als erheblich von der Norm oder der Üblichkeit der Branche abweichend, angesehen werden.
3. Neuheit oder Originalität sind für die Beurteilung der Unterscheidungskraft einer Marke keine maßgeblichen Kriterien; sie muss sich vielmehr wesentlich von den handelsüblichen Grundformen der betreffenden Ware abheben und darf nicht nur als bloße Variante dieser Formen erscheinen.

10. Beschreibender Charakter der Marke „WorkflowPilot“ für Computerhardware und -software

EuG, Ur t. v. 13.01.2013, [T-475/12](#) – WorkflowPilot

Leitsätze (nichtamtlich)

1. Um eine Marke, die aus einer sprachlichen Neuschöpfung oder einem Wort mit mehreren Bestandteilen besteht, als beschreibend im Sinne des Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 207/2009 ansehen zu können, genügt es nicht, dass für jeden dieser Bestandteile gegebenenfalls ein beschreibender Charakter festgestellt wird. Ein solcher Charakter muss auch für die Neuschöpfung oder das Wort selbst festgestellt werden.
2. Eine Marke, die aus einer sprachlichen Neuschöpfung oder einem Wort mit mehreren Bestandteilen besteht, von denen jeder Merkmale der Waren oder Dienstleistungen beschreibt, [...] ist selbst für die Merkmale dieser Waren oder Dienstleistungen im Sinne des Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 207/2009 beschreibend, es sei denn, [...] dass die Neuschöpfung oder das Wort infolge der Ungewöhnlichkeit der Kombination in Bezug auf die genannten Waren oder Dienstleistungen einen Ein-

druck bewirkt, der hinreichend stark von dem abweicht, der bei bloßer Zusammenfügung der ihren Bestandteilen zu entnehmenden Angaben entsteht, und somit über die Summe dieser Bestandteile hinausgeht.

11. Keine Eintragungsfähigkeit eines Bonbons in ovaler Form mit Vertiefung aufgrund fehlender Unterscheidungskraft

EuG, Ur t. v. 12.12.2013, [T-156/12](#) – Ovale Form



Leitsätze (red.)

1. Eine dreidimensionale Marke, die aus der Form der Ware selbst besteht, wird von den maßgeblichen Verkehrskreisen nicht notwendig in der gleichen Weise wahrgenommen wie eine Wort- oder Bildmarke, die aus einem Zeichen besteht, das vom Erscheinungsbild der mit der Marke bezeichneten Waren unabhängig ist, denn wenn grafische oder Wortelemente fehlen, schließen die Durchschnittsverbraucher aus der Form der Waren oder der ihrer Verpackung gewöhnlich nicht auf die Herkunft dieser Waren.
2. Im Allgemeinen wendet der Endverbraucher dem auf der Ware oder ihrer Verpackung angebrachten Etikett sowie dem Namen, dem Bild oder der grafischen Gestaltung darauf eine größere Aufmerksamkeit zu als allein der Warenform. Unter Berücksichtigung der üblichen Größe von Bonbons ist es unwahrscheinlich, dass der Verbraucher den genauen Formmerkmalen der Vertiefung auf der Oberfläche der Anmeldemarke Aufmerksamkeit schenkt

12. Fehlende Unterscheidungskraft der Marke „SMARTBOOK“ für Computer und Software

EuG, Ur t. v. 11.12.2013, [T-123/12](#) – SMARTBOOK

Leitsatz (nichtamtlich)

Nach der Rechtsprechung haben die von Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 207/2009 erfassten beschreibenden Zeichen auch keine Unterscheidungskraft im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. b dieser Verordnung. Umgekehrt kann einem Zeichen aus anderen Gründen als wegen seines etwaigen beschreibenden Charakters die Unterscheidungskraft im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. b fehlen.

Es besteht also zwischen dem Anwendungsbereich von Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 und dem von Art. 7 Abs. 1 Buchst. c dieser Verordnung eine gewisse Überschneidung, wobei sich aber Art. 7 Abs. 1 Buchst. b von Art. 7 Abs. 1 Buchst. c dadurch unterscheidet, dass er alle Umstände erfasst, unter denen ein Zeichen nicht die Waren oder Dienstleistungen

eines Unternehmens von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden vermag.

13. Verwechslungsgefahr der angemeldeten Marke „Ganeder“ und der Widerspruchsmarke „Ganter“ aufgrund visueller und klanglicher Ähnlichkeit bei identischen Waren

[EuG, Urt. v. 28.11.2013, T-374/09 – Ganeder/Ganter](#)

Leitsätze (red.)

1. Schuhe sind Massenkonsumgüter, die vom Verbraucher meist ohne spezielle Kenntnisse häufig gekauft und verwendet werden, somit ist der Aufmerksamkeitsgrad als durchschnittlich anzusehen und nicht als erhöht.
2. Normalerweise schenkt der Verbraucher den Wortanfängen einer Wortmarke größere Aufmerksamkeit, bei relativ kurzen Wortzeichen sind die Bestandteile in der Mitte im Allgemeinen jedoch ebenso wichtig wie die am Anfang und am Ende des Zeichens.

14. Entscheidungen der Beschwerdekammer sind mit Gründen zu versehen

[EuG, Urt. v. 28.11.2013, T-34/12 – HERBA SHINE/Herbacin](#)

Leitsätze (red.)

1. Auch wenn die Beweismittel, die der Widersprechende zum Nachweis der ernsthaften Benutzung der älteren Marke vorlegt, nicht in Frage gestellt werden, entbindet dies die Instanzen des HABM nicht von ihrer Pflicht, die Frage der ernsthaften Benutzung zu prüfen und die Beweiskraft der genannten Beweismittel zu analysieren.
2. Hat der Kläger den Nachweisen nichts anzumerken, bedeutet dies nicht, dass er sie auch ausdrücklich anerkennt.
3. Von der Beschwerdekammer müssen sämtliche von der Klägerin vorgelegten Beweismittel beurteilt werden. Werden Beweismittel zurückgewiesen, ist dies mit einer Begründung zu versehen.

15. Beschreibender Charakter von „Matrix-Energetics“ für alternative Heilmethoden

[EuG, Urt. v. 21.11.2013, T-313/11 – Matrix-Energetics](#)

Leitsätze (red.)

1. Das HABM wird durch die Veröffentlichung einer Anmeldung nicht daran gehindert, der Eintragung der fraglichen Marke eines der absoluten Eintragungshindernisse gemäß Art. 7 der Verordnung Nr. 207/2009 entgegenzuhalten, die zu jedem Zeitpunkt des Eintragungsverfahrens geprüft werden können.
2. Das HABM kann in einem Anmeldeverfahren Bemerkungen Dritter im Zusammenhang mit der Anwendung eines der absoluten Eintragungshinder-

nisse gemäß Art. 7 der Verordnung Nr. 207/2009 berücksichtigen.

3. Bei unmittelbar beschreibenden Angaben genügt es, wenn das Zeichen als beschreibende Angabe verwendet werden kann. Das HABM hat nicht zu beweisen, dass das angemeldete Zeichen bei Angaben im geschäftlichen Verkehr, insbesondere in der Werbung, bereits gemeinhin beschreibend verwendet wird.
4. Die Dienststellen des HABM müssen für die Prüfung, ob der Eintragung einer Marke absolute Eintragungshindernisse gemäß Art. 7 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009 entgegenstehen oder eine zuvor eingetragene Marke für nichtig erklärt werden muss, auf den Anmeldetag abstellen. Dies schließt jedoch nicht aus, dass die Dienststellen des HABM gegebenenfalls Beweise späteren Datums als der Anmeldung berücksichtigen können, soweit diese Rückschlüsse auf die Situation zu diesem Zeitpunkt zulassen.

16. Verwechslungsgefahr zwischen den Marken „ancotel.“ und „ACOTEL“ für Telekommunikationsdienstleistung

[EuG, Urt. v. 21.11.2013, T-443/12 – ancotel./ACOTEL](#)




ältere Widerspruchsmarke

angemeldete Marke

Leitsätze (red.)

1. Die drei Buchstaben „tel“ verweisen auf den Begriff „Telekommunikation“ oder auf entsprechende Begriffe in den verschiedenen Sprachen der Union und somit auf die Beschreibung der vorliegend in Rede stehenden Dienstleistungen der Telekommunikation.
2. Selbst wenn die Verbraucherkreise aus Fachleuten bestehen, die einen sehr hohen Aufmerksamkeitsgrad an den Tag legen, kann eine Verwechslungsgefahr nicht per se ausgeschlossen sein, sondern es kommt immer auf eine umfassende Beurteilung im Einzelfall an, bei der der Aufmerksamkeitsgrad nur einer der verschiedenen Gesichtspunkte ist, die zu berücksichtigen sind.
3. Auf klanglicher Ebene haben einander gegenüberstehende Marken einen hohen Grad an Ähnlichkeit, auf bildlicher Ebene ist eine durchschnittliche Ähnlichkeit festzustellen.

BGH

17. Die Werbung mit fremden Marken in AdWords ist rechtswidrig, wenn die Vermutung nahe liegt, dass es sich um ein Partnerunternehmen des Markeninhabers handelt

[BGH, Urt. v. 27.06.2013, I ZR 53/12 – Fleurop](#)

OLG Braunschweig, Entsch. v. 07.03.2012, 2 U 104/11

LG Braunschweig, Entsch. v. 14.09.2011, 22 O 340/11

Leitsatz

Wird Internetnutzern anhand eines mit der Marke identischen oder verwechselbaren Schlüsselworts eine Anzeige eines Dritten gezeigt (Keyword-Advertising), ist eine Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion der Marke zwar in der Regel zu verneinen, wenn die Anzeige in einem von der Trefferliste eindeutig getrennten und entsprechend gekennzeichneten Werbeblock erscheint und selbst weder die Marke noch sonst einen Hinweis auf den Markeninhaber oder die unter der Marke angebotenen Produkte enthält. Liegt jedoch für den angesprochenen Verkehr aufgrund eines ihm bekannten Vertriebssystems des Markeninhabers die Vermutung nahe, dass es sich bei dem Dritten um ein Partnerunternehmen des Markeninhabers handelt, ist die Herkunftsfunktion der Marke bereits dann beeinträchtigt, wenn in der Werbeanzeige nicht auf das Fehlen einer wirtschaftlichen Verbindung zwischen dem Markeninhaber und dem Dritten hingewiesen wird (Fortführung von BGH, Urteil vom 13. Dezember 2012 - I ZR 217/10, GRUR 2013, 290 = WRP 2013, 505 - MOST-Pralinen).

BPatG

18. Signifikanter geschlechtsspezifischer Unterschied schließt unmittelbare Verwechslungsgefahr aus

[BPatG, Beschl. v. 18.12.2014, 29 W \(pat\) 14/12 – Cordia/CORDIUS](#)

Leitsätze (red.)

1. Die sich gegenüberstehenden identischen und mittelgradig ähnlichen Dienstleistungen der Vergleichsmarken richten sich an Fachkreise aus Handel, Wirtschaft und dem Finanzwesen, die bereits berufsbedingt eine angemessene Sorgfalt walten lassen, aber auch an den Durchschnittsverbraucher, der Finanzdienstleistungen grundsätzlich mit erhöhter Aufmerksamkeit begegnet da sich auch der Endverbraucher in der Regel erst nach gewisser Prüfung und Überlegung für eine Kreditaufnahme entscheidet.
2. „CORDIUS“ und „Cordia“ werden weder klanglich noch schriftbildlich noch begrifflich ähnlich wahrgenommen, denn die angesprochenen Verkehrskreise werden den signifikanten geschlechtsspezifischen Unterschied zwischen den beiden Markenwörtern deutlich wahrnehmen, so dass eine unmittelbare Verwechslungsgefahr ausscheidet.

19. EuGH-Vorlage: zur Verwechslungsgefahr zwischen Kombinationsmarken und Buchstabenfolge

[BPatG, Beschl. v. 16.12.2013, 30 W \(pat\) 12/12 – BGW Bundesverband der deutschen Gesundheitswirtschaft/BWG](#)

Leitsätze

Dem Gerichtshof der Europäischen Union wird zur Auslegung von Art. 4 Abs. 1 Buchstabe b der Richtlinie 2008/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten über die Marken vom 22. Oktober 2008 folgende Frage zur Vorabentscheidung vorgelegt:

Ist Art. 4 Abs. 1 Buchstabe b der Richtlinie 2008/95/EG dahin auszulegen, dass bei identischen und ähnlichen Waren und Dienstleistungen eine Verwechslungsgefahr für das Publikum angenommen werden kann, wenn eine unterscheidungskräftige Buchstabenfolge, die das ältere, durchschnittlich kennzeichnungskräftige Wort-/Bildzeichen prägt, in der Weise in das jüngere Wortzeichen eines Dritten übernommen wird, dass dieser Buchstabenfolge eine darauf bezogene beschreibende Wortkombination hinzugefügt wird, die die Buchstabenfolge als Abkürzung der beschreibenden Wörter erläutert?

20. Eintragungsfähigkeit der Marke „myJobs“ für Waren und Dienstleistungen der Klasse „Werbung“

[BPatG, Beschl. v. 27.11.2013, 29 W \(pat\) 523/12 – my-Jobs](#)

Leitsätze (red.)

1. Für (sloganartige) Wortfolgen gelten für die Prüfung der Unterscheidungskraft dieselben Grundsätze wie für Wortzeichen.
2. Gerade wenn diese (sloganartigen) Wortfolgen nicht nur in einer gewöhnlichen Werbemitteilung bestehen, sondern eine gewisse Originalität oder Prägnanz aufweisen, ein Mindestmaß an Interpretationsaufwand erfordern oder bei den angesprochenen Verkehrskreisen einen Denkprozess auslösen, können sie geeignet sein, den Verbraucher auf die betriebliche Herkunft der in Bezug genommenen Waren oder Dienstleistungen hinzuweisen.

21. Eintragungshindernis für „for you“ aufgrund fehlender Unterscheidungskraft dieser schlagwortartigen Aussage

[BPatG, Beschl. v. 13.06.2013, 30 W \(pat\) 83/11 – for you](#)

Leitsatz

Versteht der Verkehr eine Wortfolge (hier: „for you“) als schlagwortartige Aussage, die lediglich seine Aufmerksamkeit wecken und auf die so gekennzeichnete Ware (hier: Waren der Klassen 5, 29, 30 und 32) lenken soll, so spricht dies nicht für, sondern gegen die markenrechtliche Unterscheidungskraft dieser Wortfolge (Abweichung von BGH GRUR 1999, 1093 - FOR YOU).

22. Teillöschung der Marke „VINEA“ aufgrund klanglicher Ähnlichkeit zur älteren Marke „NIVEA“

[BPatG, Beschl. v. 06.06.2013, 30 W \(pat\) 550/11 – VINEA/NIVEA](#)

Leitsatz (red.)

Für die Feststellung der Verwechslungsgefahr ist es grundsätzlich ausreichend, dass nur in einer Richtung Markenähnlichkeit besteht (klangliche oder begriffliche Ähnlichkeit).

OLG**23. Zur Geschäftsführerhaftung bei Markenverletzungen**

[OLG Hamburg, Urt. v. 28.02.2014, 3 U 136/11](#)

LG Hamburg, Entsch. v. 26.07.2011, 312 O 95/11

Leitsätze

1. Der Geschäftsführer einer GmbH, der nach der internen Geschäftsverteilung für das operative Geschäft zuständig ist, haftet nicht unter dem Aspekt der Wiederholungsgefahr für den markenrechtlichen Verstoß der Gesellschaft, wenn er weder selbst gehandelt noch an der Handlung eines Haupttäters teilgenommen hat noch - mangels Kenntnis vom Rechtsverstoß - nach den Regeln der Störerhaftung verantwortlich ist und ihm auch kein Organisationsverschulden zur Last fällt. Die Frage, ob eine behauptete Unwissenheit nur vorgeschoben wird, um einer Haftung zu entgehen, ist unter Würdigung sämtlicher Umstände des Einzelfalles zu beantworten. Eine Erstbegehungsgefahr für dem Geschäftsführer zuzurechnende zukünftige Verstöße besteht nicht, wenn er sein Verhalten im Prozess als rechtmäßig verteidigt, nachdem die Gesellschaft sich bereits vorgerichtlich strafbeehrt unterworfen hat.
3. Weitere Geschäftsführer, die nach der internen Geschäftsverteilung nicht für das operative Geschäft der Gesellschaft zuständig sind, haften im Hinblick auf die inländische Präsenz des operativ verantwortlichen Geschäftsführers auch dann nicht für den markenrechtlichen Verstoß der Gesellschaft, wenn sie sich dauerhaft im Ausland aufhalten.

24. Zur Befugnis der Urteilsveröffentlichung nach einer Markenverletzung

[OLG Frankfurt, Urt. v. 09.01.2014, 6 U 106/13 – Befugnis zur Urteilsveröffentlichung nach Markenverletzung](#)

LG Frankfurt, Urt. v. 10.04.2013, 2-6 O 607/12

Leitsätze

1. Ob im Rahmen der Verurteilung wegen einer Markenverletzung dem Kläger eine Befugnis zur Veröffentlichung des Urteils (§ 19c MarkenG) zuzusprechen ist, hängt von einer umfassenden Interessenabwägung ab. Dabei können neben der Eignung

der Veröffentlichung zur Störungsbeseitigung auch generalpräventive Gesichtspunkte berücksichtigt werden.

2. Art und Umfang der Veröffentlichung werden vom Gericht nach pflichtgemäßem Ermessen bestimmt. Wird daher gegen eine in erster Instanz angeordnete Veröffentlichungsbefugnis Berufung eingelegt, kann das Berufungsgericht eine andere Art der Veröffentlichung bestimmen, ohne dass es hierzu einer Anschlussberufung des Klägers bedürfte.

Rechtsprechung in Leitsätzen

EuGH

25. Kein zusätzliches Schutzzertifikat für Wirkstoffkombination

[EuGH, Urt. v. 12.12.2013, C-443/12 – Actavis/Sanofi](#)

Leitsatz

Art. 3 Buchst. c der Verordnung (EG) Nr. 469/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Mai 2009 über das ergänzende Schutzzertifikat für Arzneimittel ist unter Umständen wie denen des Ausgangsverfahrens, wo für einen neuartigen Wirkstoff auf der Grundlage des ihn schützenden Patents und einer Genehmigung für das Inverkehrbringen eines ihn enthaltenden Monopräparats bereits ein ergänzendes Schutzzertifikat erteilt worden war, das es dem Patentinhaber ermöglichte, der Verwendung dieses Wirkstoffs allein oder in Kombination mit anderen Wirkstoffen zu widersprechen, dahin auszulegen, dass es nach dieser Bestimmung nicht zulässig ist, dem Inhaber auf der Grundlage desselben Patents, aber einer späteren Genehmigung für das Inverkehrbringen eines anderen Arzneimittels, das den genannten Wirkstoff zusammen mit einem anderen, als solchem durch das Patent nicht geschützten Wirkstoff enthält, ein zweites ergänzendes Schutzzertifikat für diese Wirkstoffzusammensetzung zu erteilen.

26. Kombination von Wirkstoff und Adjuvans ohne arzneiliche Wirkung ist keine „Wirkstoffzusammensetzung“

[EuGH, Beschl. v. 14.11.2013, C-210/13 – Glaxosmithkline Biologicals/ Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks](#)

Leitsatz

Art. 1 Buchst. b der Verordnung (EG) Nr. 469/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Mai 2009 über das ergänzende Schutzzertifikat für Arzneimittel ist dahin auszulegen, dass, ebenso wie ein Adjuvans nicht unter den Begriff „Wirkstoff“ im Sinne dieser Bestimmung fällt, eine Kombination von zwei Stoffen, von denen einer ein Wirkstoff mit eigenen arzneilichen Wirkungen ist, während der andere, ein Adjuvans, es ermöglicht, diese arzneilichen Wirkungen zu verstärken, jedoch selbst keine eigene arzneiliche Wirkung hat, nicht unter den Begriff „Wirkstoffzusammensetzung“ im Sinne dieser Bestimmung fällt.

27. Erste im EWR geltende Genehmigung für Laufzeit des ergänzenden Schutzzertifikats maßgeblich

[EuGH, Beschl. v. 14.11.2013, C-617/12 – Astrazeneca AB/Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks](#)

Leitsätze (gekürzt)

Im Kontext des Europäischen Wirtschaftsraums ist Art. 13 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 469/2009 da-

hin auszulegen, dass eine verwaltungsrechtliche Genehmigung, die vom Schweizerischen Heilmittelinstitut (Swissmedic) für ein Arzneimittel erteilt wurde und die automatisch in Liechtenstein anerkannt wird, als erste Genehmigung für das Inverkehrbringen dieses Arzneimittels im Europäischen Wirtschaftsraum im Sinne dieser Bestimmung anzusehen ist, wenn diese Genehmigung vor den Genehmigungen für das Inverkehrbringen ergangen ist, die für dasselbe Arzneimittel entweder von der Europäischen Arzneimittel-Agentur oder von den Behörden der Mitgliedstaaten der Europäischen Union gemäß den Erfordernissen der Richtlinie 2001/83/EG sowie von den Behörden der Republik Island und des Königreichs Norwegen erteilt wurden. Hierbei ist irrelevant, dass die Europäische Arzneimittel-Agentur auf der Grundlage vergleichbarer klinischer Daten im Gegensatz zur schweizerischen Behörde die Erteilung einer Genehmigung für das Inverkehrbringen des Arzneimittels nach Prüfung der Daten verweigert hat oder dass das Schweizerische Heilmittelinstitut die schweizerische Genehmigung ausgesetzt und erst später wieder in Kraft gesetzt hat, als der Inhaber der Genehmigung ihm zusätzliche Daten vorgelegt hat.

BGH

28. Zur Formulierung der Aufgabe einer Erfindung

[BGH, Urt. v. 13.11.2013, X ZR 79/12](#)

[BPatG, Urt. v. 24.01.2012, 1 Ni 10/10 \(EP\)](#)

Leitsätze

Die Aufgabe oder das von der Erfindung zu lösende technische Problem ist durch Auslegung des Patentanspruchs aus dem zu entwickeln, was die Erfindung tatsächlich leistet. Aus der Funktion der einzelnen Merkmale im Kontext des Patentanspruchs ist abzuleiten, welches technische Problem diese Merkmale für sich und in ihrer Gesamtheit tatsächlich lösen (BGH, Urteil vom 15. April 2010 - Xa ZR 28/08, GRUR 2010, 607 Rn. 18 - Fettsäurezusammensetzung; Urteil vom 4. Februar 2010 - Xa ZR 36/08, GRUR 2010, 602 Rn. 27 - Gelenkanordnung).

29. Zur Höhe von Rechtsanwaltskosten bei einer Abmahnung aus einem Gebrauchs- und Geschmacksmuster

[BGH, Urt. v. 13.11.2013, X ZR 171/12 – Einkaufskühltasche](#)

[LG Augsburg, Urt. v. 06.06.2012, 72 S 4026/11](#)

[AG Augsburg, Urt. v. 08.09.2011, 17 C 2055/11](#)

Leitsätze

- Die Ermittlung des Werts eines Unterlassungsanspruchs wegen Verletzung eines gewerblichen Schutzrechts erfordert eine Prognose, mit der sowohl der künftige Wert des Schutzrechts für den Anspruchsgläubiger als auch die Gefährdung der Realisierung dieses Werts durch den als Verletzer in Anspruch Genommenen abgeschätzt wird.

- Die Geltendmachung einer Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmusterverletzung rechtfertigt für sich genommen noch nicht die Annahme, der Gegenstand der anwaltlichen Tätigkeit sei umfangreich oder schwierig.

30. Überwachungspflichten von Validierungsfristen für Patente

[BGH, Beschl. v. 29.10.2013, X ZB 17/12 – Bergbaumaschine](#)

[BPatG, Beschl. v. 17.09.2012, 10 W \(pat\) 22/09](#)

Leitsätze

- Ein Anwalt muss durch allgemeine Anweisungen sicherstellen, dass sein Büropersonal nicht eigenmächtig im Fristenkalender eingetragene Fristen ändert oder löscht. Dies gilt insbesondere dann, wenn eine außergewöhnliche Verfahrensgestaltung Anlass zur Prüfung gibt, ob die bereits eingetragenen Fristen maßgeblich bleiben oder nicht (Bestätigung von BGH, Beschluss vom 20. September 2007 - I ZB 108/05, AnwBl 2007, 869 Rn. 5).
- Diese Grundsätze sind auch für die Überwachung von Validierungsfristen für ein Patent heranzuziehen.
- Eine an die mit der Fristüberwachung betrauten Mitarbeiter der Kanzlei gerichtete Anweisung, alle erkennbaren Probleme und Fragen mit dem verantwortlichen Anwalt zu klären, reicht zur Erfüllung der sich daraus ergebenden Pflichten nicht aus.

31. Weiterverbreitung technischer Informationen bei Verwendungsbegrenzung eines Handbuchs

[BGH, Urt. v. 15.10.2013, X ZR 41/11 – Bildanzeigergerät](#)

[BPatG, Urt. v. 11.11.2010, 2 Ni 31/09](#)

Leitsatz

Wird dem Erwerber einer Vorrichtung ein Handbuch als Begleitunterlage überlassen, steht es der Offenkundigkeit der darin enthaltenen technischen Informationen nicht entgegen, dass diese nach dem Willen des Veräußerers nur für einen bestimmten Zweck verwendet werden dürfen und eine Vervielfältigung zu anderen Zwecken untersagt ist (Fortführung von BGH, Urteil vom 15. Januar 2013 – X ZR 81/11, GRUR 2013, 367 – Messelektronik für Coriolisdurchflussmesser).

OLG

32. Äquivalente Patentverletzung bei offensichtlichem Ersatzmittel

[OLG Düsseldorf, Urt. v. 07.11.2013, 2 U 29/12 – WC-Sitzgarnitur](#)

[LG Düsseldorf, Urt v. 23.02.2012, 4b O 284/10 – WC-Sitzgarnitur](#)

Leitsätze (red.)

Allein die fehlende ausdrückliche Erwähnung eines leicht auffindbaren (oder an anderer Stelle erwähnten) Austauschmittels in den Patentansprüchen führt noch nicht zu einem Ausschluss des grundsätzlich zu gewährenden Äquivalenzschutzes. Es bedarf dafür besonderer Umstände, die sich – wie auch sonst im Bereich der subjektiven Rechte – aus einem erklärten Verzicht des Berechtigten ergeben. Ihn festzustellen und für die Schutzbereichsbestimmung zu berücksichtigen, ist in aller Regel, aber auch nur dann, gerechtfertigt, wenn die Patentschrift erkennen lässt, dass der Anmelder das von der angegriffenen Ausführungsform benutzte naheliegende Austauschmittel als gleichwirkende Lösungsmöglichkeit für die der Erfindung zugrunde liegende Aufgabe erkannt, ungeachtet dessen aber einen Patentanspruch formuliert hat, der dieses Ersatzmittel nicht erfasst. Zwar kann die zu enge Anspruchsfassung im Einzelfall auch auf einem bloßen Versehen oder einer Fehleinschätzung von der Bedeutung des Anspruchswortlauts beruhen und damit subjektiv nicht von einem Verzichtswillen getragen sein. Wegen der erforderlichen Rechtssicherheit für Dritte muss der Patentinhaber jedoch den auf einen Verzicht hindeutenden objektiven Erklärungsgehalt der Patentschrift gegen sich gelten lassen.

LG

33. Abzugsfähigkeit von Logistikkosten bei der Berechnung des Verletzergewinns

[LG Düsseldorf, Urt. v. 03.09.2013, 4a O 112/12](#)

Leitsätze (red.)

- Abzugsfähig vom Umsatz sind diejenigen Kosten, die für die Fertigung, Montage und den Absatz der schutzrechtsverletzenden Ware, die auch im fiktiven Betrieb des Verletzten aus Anlass der Patentverletzung zusätzlich entstanden wären. Neben den abzugsfähigen Einzelkosten kann der Verletzer auch solche Kosten vom Gesamtumsatz abziehen, die den schutzrechtsverletzenden Gegenständen unmittelbar zugeordnet werden können (BGH, GRUR 2001, 329 - Gemeinkostenanteil). Nicht abzugsfähig sind diejenigen Kosten, die unabhängig vom Umfang der Produktion und des Vertriebs durch die allgemeine Unterhaltung des Betriebs („sowieso“) angefallen sind. Es genügt nicht, dass die auf Herstellung und Vertrieb der Verletzungsgegenstände entfallenden Kosten rechnerisch exakt

ermittelt werden können, vielmehr muss auch die Annahme gerechtfertigt sein, dass diese Kosten ohne die Schutzrechtsverletzung nicht entstanden wären, d. h. auch Gemeinkosten können nur dann vom Umsatzerlös abgezogen werden, soweit sie den schutzrechtsverletzenden Gegenständen unmittelbar zugeordnet werden können.

2. Die Logistikkosten für den Hin- und Rücktransport der patentverletzenden Gegenstände sind nicht abzugsfähig, wenn sie nicht ausschließlich für den alleinigen Transport der patentverletzenden Gegenstände angefallen sind.

34. Kostenerstattung der Patentanwaltskosten bei unberechtigter Mahnung

[LG Düsseldorf, Urt. v. 22.10.2013, 4a O 14/13](#)

Leitsätze (red.)

1. Die geltend gemachten Aufwendungen für die Honorare für rechts- und patentanwaltliche Tätigkeiten gehören zum Schaden, den die unberechtigte Schutzrechtsverwarnung dem zu Unrecht Abgemahnten zugefügt hat.
2. Die zusätzliche Beauftragung eines Patentanwalts neben einem Rechtsanwalt steht der Angemessenheit einer Kostenerstattung auch dann nicht entgegen, wenn der Rechtsanwalt die Bezeichnung „Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz“ führt.
3. Die gleichzeitige Beauftragung ist möglich und geboten, um einen Angriff aus einem Patent umfassend unter dem Blickwinkel der Frage einer Patentverletzung als auch der Frage nach dem Rechtsbestand des Patents prüfen zu lassen. Der vermeintliche Verletzer ist nicht auf einen Verteidigungseinwand beschränkt.

35. Auskunftspflicht bei Nachbau (Sortenschutz)

[LG Düsseldorf, Urt. v. 03.09.2013, 4a O 184/12](#)

Leitsätze (red.)

Für das Entstehen einer sortenschutzrechtlichen Auskunftspflicht nach § 10a Abs. 6 SortG, Art. 14 Abs. 3, 6. Gedankenstrich GemSortV i.V.m. Art. 8 der Verordnung (EG) Nr. 1768/95 ist erforderlich, aber auch ausreichend, dass ein hinreichend konkreter Anhaltspunkt dafür bestand, dass er abstrakt die Möglichkeit zu einem Nachbau hatte. Hierfür genügte der Besitz des entsprechenden Saatgutes.

Rechtsprechung in Leitsätzen

EuGH

36. Neues zur Auslegung der GemeinschaftsgeschmacksmusterVO

[EuGH, Urt. v. 13.02.2014, C-479/12](#)

Leitsätze

1. Art. 11 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 6/2002 des Rates vom 12. Dezember 2001 über das Gemeinschaftsgeschmacksmuster ist dahin auszulegen, dass es sich gegebenenfalls so verhalten kann, dass ein nicht eingetragenes Geschmacksmuster den in der Europäischen Union tätigen Fachkreisen des betreffenden Wirtschaftszweigs im normalen Geschäftsverlauf bekannt sein konnte, wenn Abbildungen dieses Geschmacksmusters an in diesem Wirtschaftszweig tätige Händler verteilt wurden, was das Gemeinschaftsgeschmacksmustergericht im Hinblick auf die Umstände der bei ihm anhängigen Rechtssache zu beurteilen hat.
2. Art. 7 Abs. 1 Satz 1 der Verordnung Nr. 6/2002 ist dahin auszulegen, dass es sich gegebenenfalls so verhalten kann, dass ein nicht eingetragenes Geschmacksmuster, obwohl es Dritten ohne ausdrückliche oder stillschweigende Bedingung der Vertraulichkeit zugänglich gemacht wurde, den in der Europäischen Union tätigen Fachkreisen des betreffenden Wirtschaftszweigs im normalen Geschäftsverlauf nicht bekannt sein konnte, wenn es nur einem einzelnen Unternehmen dieses Wirtschaftszweigs zugänglich gemacht wurde oder nur in einem Ausstellungsraum eines außerhalb des Unionsgebiets ansässigen Unternehmens ausgestellt wurde, was das Gemeinschaftsgeschmacksmustergericht im Hinblick auf die Umstände der bei ihm anhängigen Rechtssache zu beurteilen hat.
3. Art. 19 Abs. 2 Unterabs. 1 der Verordnung Nr. 6/2002 ist dahin auszulegen, dass der Inhaber eines geschützten Gemeinschaftsgeschmacksmusters nachzuweisen hat, dass die angefochtene Benutzung das Ergebnis einer Nachahmung dieses Musters ist. Wenn jedoch das Gemeinschaftsgeschmacksmustergericht feststellt, dass der Umstand, dass die Beweislast den Inhaber dieses Geschmacksmusters trifft, geeignet ist, die Beweisführung praktisch unmöglich zu machen oder übermäßig zu erschweren, muss es, um die Einhaltung des Effektivitätsgrundsatzes sicherzustellen, alle ihm nach dem nationalen Recht zu Gebote stehenden Verfahrensmaßnahmen ausschöpfen, um diese Schwierigkeit zu beheben, einschließlich gegebenenfalls der Vorschriften des nationalen Rechts, die eine Anpassung oder Erleichterung der Beweislast vorsehen.
4. Die Verjährung und die Verwirkung, die einer gemäß Art. 19 Abs. 2 und Art. 89 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung Nr. 6/2002 erhobenen Klage zur Ver-

teidigung entgegengehalten werden können, unterliegen dem nationalen Recht, das unter Beachtung des Äquivalenz- und des Effektivitätsgrundsatzes angewandt werden muss.

5. Art. 89 Abs. 1 Buchst. d der Verordnung Nr. 6/2002 ist dahin auszulegen, dass Anträge auf Vernichtung der rechtsverletzenden Erzeugnisse dem Recht, einschließlich des internationalen Privatrechts, des Mitgliedstaats unterliegen, in dem die Verletzungshandlungen begangen worden sind oder drohen. Anträge auf Ersatz des durch die Handlungen des Verletzers entstandenen Schadens sowie auf den Erhalt von Auskünften über diese Handlungen zum Zweck der Bestimmung dieses Schadens unterliegen gemäß Art. 88 Abs. 2 dieser Verordnung dem nationalen Recht, einschließlich des internationalen Privatrechts, des angerufenen Gemeinschaftsgeschmacksmustergerichts.

Rechtsprechung in Leitsätzen

EuGH

37. Keine öffentliche Wiedergabe durch bloße Verlinkung von Werken

[EuGH, Urt. v. 13.02.2014, C-466/12](#)

Leitsätze

1. Art. 3 Abs. 1 der Richtlinie 2001/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Mai 2001 zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft ist dahin auszulegen, dass keine Handlung der öffentlichen Wiedergabe im Sinne dieser Bestimmung vorliegt, wenn auf einer Internetseite anklickbare Links zu Werken bereitgestellt werden, die auf einer anderen Internetseite frei zugänglich sind.
2. Art. 3 Abs. 1 der Richtlinie 2001/29 ist dahin auszulegen, dass er es einem Mitgliedstaat verbietet, einen weiter gehenden Schutz der Inhaber eines Urheberrechts vorzusehen, indem er zulässt, dass die öffentliche Wiedergabe Handlungen umfasst, die über diese Bestimmung hinausgehen.

38. Schutz von Videospiele

[EuGH, Urt. v. 23.01.2014, C-355/12](#)

Leitsätze

1. Die Richtlinie 2001/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22.5.2001 zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft ist dahin auszulegen, dass der Begriff „wirksame technische Maßnahme“ iSd Art. 6 III der Richtlinie auch technische Maßnahmen umfassen kann, die hauptsächlich darin bestehen, nicht nur den Träger, der das geschützte Werk, wie das Videospiele, enthält, mit einer Erkennungsvorrichtung zu versehen, um das Werk gegen Handlungen zu schützen, die vom Inhaber des Urheberrechts nicht genehmigt worden sind, sondern auch die tragbaren Geräte oder die Konsolen, die den Zugang zu diesen Spielen und deren Benutzung sicherstellen sollen.
2. Es ist Sache des nationalen Gerichts, zu prüfen, ob andere Vorkehrungen oder nicht in die Konsolen eingebaute Vorkehrungen zu geringeren Beeinträchtigungen oder Beschränkungen der Handlungen Dritter führen könnten, dabei aber einen vergleichbaren Schutz für die Rechte des Betroffenen bieten könnten. Dazu sollten insbesondere die Kosten für die verschiedenen Arten technischer Maßnahmen, die technischen und praktischen Aspekte ihrer Durchführung und ein Vergleich der Wirksamkeit dieser verschiedenen Arten technischer Maßnahmen in Bezug auf den Schutz der Rechte des

Betroffenen berücksichtigt werden, wobei diese Wirksamkeit jedoch nicht absolut sein muss. Außerdem wird das nationale Gericht den Zweck der Vorrichtungen, Erzeugnisse oder Bestandteile, die zur Umgehung der genannten technischen Maßnahmen geeignet sind, zu prüfen haben. Dabei wird es je nach den gegebenen Umständen besonders auf den Nachweis ankommen, in welcher Weise Dritte diese Vorrichtungen, Erzeugnisse oder Bestandteile tatsächlich verwenden. Das nationale Gericht kann u. a. prüfen, wie oft diese Vorrichtungen, Erzeugnisse oder Bestandteile unter Verletzung des Urheberrechts tatsächlich verwendet werden und wie oft sie zu Zwecken verwendet werden, die dieses Recht nicht verletzen.

39. Begriff der „Weiterverwendung“ eines wesentlichen Teils des Inhalts einer Datenbank

[EuGH, Urt. v. 19.12.2013, C-202/12](#)

Leitsatz

Art. 7 I der Richtlinie 96/9/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11.3.1996 über den rechtlichen Schutz von Datenbanken ist dahin auszulegen, dass ein Wirtschaftsteilnehmer, der eine spezialisierte Metasuchmaschine wie die im Ausgangsverfahren fragliche ins Internet stellt, die Gesamtheit oder einen wesentlichen Teil des Inhalts einer durch diesen Art. 7 geschützten Datenbank weiterverwendet, sofern diese spezialisierte Metasuchmaschine dem Endnutzer ein Suchformular zur Verfügung stellt, das im Wesentlichen dieselben Optionen wie das Suchformular der Datenbank bietet; die Suchanfragen der Endnutzer „in Echtzeit“ in die Suchmaschine übersetzt, mit der die Datenbank ausgestattet ist, so dass alle Daten dieser Datenbank durchsucht werden, und dem Endnutzer die gefundenen Ergebnisse unter dem Erscheinungsbild ihrer Website präsentiert, wobei sie Dubletten in einem einzigen Element zusammenführt, aber in einer Reihenfolge, die auf Kriterien basiert, die mit denen vergleichbar sind, die von der Suchmaschine der betreffenden Datenbank für die Darstellung der Ergebnisse verwendet werden.

BGH

40. Urheberrechtsschutz von Werken der angewandten Kunst

[BGH, Urt. v. 13.11.2013, I ZR 143/12 – Geburtstagszug](#)

OLG Schleswig, Urt. v. 22.06.2012, 6 U 74/10

LG Lübeck, Urt. v. 01.12.2010, 2 O 356/09

Leitsätze

1. An den Urheberrechtsschutz von Werken der angewandten Kunst i. S. von § 2 I Nr. 4, II UrhG sind grundsätzlich keine anderen Anforderungen zu stellen als an den Urheberrechtsschutz von Werken der zweckfreien bildenden Kunst oder des literarischen und musikalischen Schaffens. Es genügt daher, dass sie eine Gestaltungshöhe erreichen,

die es nach Auffassung der für Kunst empfänglichen und mit Kunstanschauungen einigermaßen vertrauten Kreise rechtfertigt, von einer „künstlerischen“ Leistung zu sprechen. Es ist dagegen nicht erforderlich, dass sie die Durchschnittsgestaltung deutlich überragen (Aufgabe von BGH, GRUR 1995, 581 = WRP 1995, 908 – Silberdistel).

2. Bei der Beurteilung, ob ein Werk der angewandten Kunst die für einen Urheberrechtsschutz erforderliche Gestaltungshöhe erreicht, ist zu berücksichtigen, dass die ästhetische Wirkung der Gestaltung einen Urheberrechtsschutz nur begründen kann, soweit sie nicht dem Gebrauchszweck geschuldet ist, sondern auf einer künstlerischen Leistung beruht. Darüber hinaus ist zu beachten, dass eine zwar Urheberrechtsschutz begründende, gleichwohl aber geringe Gestaltungshöhe zu einem entsprechend engen Schutzbereich des betreffenden Werkes führt.
3. Der Anspruch auf Zahlung einer (weiteren) angemessenen Vergütung nach § 36 I UrhG a.F. oder § 32 I 3, II 2 UrhG und § 32a I 1 UrhG ist bei der Verwertung eines Werkes der angewandten Kunst, das einem Geschmacksmusterschutz zugänglich ist und die Durchschnittsgestaltung nicht deutlich überragt, nicht für Verwertungshandlungen begründet, die bis zum Inkrafttreten des Geschmacksmusterreformgesetzes vom 12. 3. 2004 am 1. 6. 2004 vorgenommen worden sind.

OLG

41. Zulässigkeit eines Filmzitats

[OLG Köln, Urt. v. 13.12.2013, 6 U 114/13](#)

LG Köln, Urt. v. 06.06.2013, 14 O 55/13

Leitsatz

Ein Zitat ist grundsätzlich nur zulässig, wenn es als Belegstelle oder Erörterungsgrundlage für selbstständige Ausführungen des Zitierenden erscheint (Anschluss an BGH, GRUR 2008, 693 Tz. 42 f. - TV Total). Dies ist nicht der Fall, wenn an ein Filmzitat lediglich eine pauschale Kritik des Urhebers des zitierten Werks geknüpft wird, ohne dass eine gedankliche Auseinandersetzung mit dem Inhalt der zitierten Sequenz erfolgt.

42. Urheberrechtsvergütung

[OLG Hamm, Urt. v. 15.11.2013, 12 U 13/13](#)

LG Bochum, Urt. v. 22.11.2012, 8 O 249/12

Leitsätze

1. Urheberrechtsvergütungen nach § 54 UrhG sind auch bei gesondert ausgewiesenem Hinweis im Sinne des § 54d UrhG grundsätzlich unselbständiger Teil des Kaufpreises.
2. Eine durch die Ermäßigung der Tarife mit Wirkung für die Vergangenheit verringerte Urheberrechtsvergütung begründet Ausgleichsansprüche in der

Handelskette grundsätzlich nicht.

3. Für diesen Fall fehlt es an einer dem § 54 II UrhG entsprechenden gesetzlichen Regelung. Ein Handelsbrauch existierte jedenfalls bis zum Jahr 2008 nicht.
4. Aus § 54b III UrhG ergibt sich die vorrangige Haftung von Hersteller und Importeur für die Zahlung der Urheberrechtsvergütung.

43. Haftung bei Urheberrechtsverstößen Minderjähriger

OLG Hamburg, Urt. v. 07.11.2013, 5 U 222/10

LG Hamburg, Urt. v. 08.10.2010

Leitsätze

1. § 832 I 1 BGB enthält letztlich die gesetzliche Vermutung einer Verantwortlichkeit, von der sich der Aufsichtspflichtige zu entlasten hat. Bei Urheberrechtsverstößen minderjähriger Kinder tragen deshalb die Aufsichtspflichtigen die Darlegungs- und Beweislast im Hinblick auf die ausreichende Aufklärung und Belehrung der Kinder.
2. Bei einem 15-jährigen Jugendlichen kann eine Entlastung des Aufsichtspflichtigen nicht in Betracht kommen, wenn eine vorherige zielführende Belehrung überhaupt nicht stattgefunden hat.
3. Für die Bemessung des zu erstattenden Schadens kann auf bestehende Tarifwerke und insbesondere GEMA-Tarife nicht zurückgegriffen werden. Es kommt lediglich eine Schätzung nach § 287 ZPO in Betracht. Der Versuch, für jeden denkbaren Musiktitel einen individuell ausgestalteten Schadensersatzbetrag zu finden, der den Besonderheiten dieses einzelnen Musikstücks gerecht wird (Alter, Hitparadenplatzierung, Verkaufszahlen, Bekanntheit der Gruppe usw.), kann angesichts der Vielzahl der verfügbaren Musiktitel nicht gelingen bzw. würde einen unangemessen hohen zeitlichen Aufwand mit sich bringen. Die Bemessung muss sich daher an einer gewissen Pauschalierung pro Titel orientieren. Hierbei kann ein jugendlicher Filesharer nicht auf eine Stufe gestellt werden mit Anbietern, die ein geschütztes Werk auf der Grundlage eines Lizenzvertrags zu nutzen bereit wären, und es müssen unvertretbar hohe Beträge vermieden werden.

44. Streitwert im einstweiligen Verfügungsverfahren über Urheberrechtsverletzung an Filmwerk

[OLG Hamm, Beschl. v. 04.11.2013, 22 W 60/13](#)

LG Bielefeld, Beschl. v. 27.08.2013, 4 O 76/13

Leitsatz

In Verfahren auf Erlass einer einstweiligen Verfügung, die Urheberrechtsverletzungen im Bereich des Filesharing über Internetaustauschbörsen betreffen, ist für das Unterlassungsbegehren ein Streitwert von 2.000,00 € – ggfls. je geschütztem Musik- oder Filmwerk – angemessen.

LG

45. Streaming ist keine unerlaubte Vervielfältigung

[LG Köln, Beschl. v. 24.01.2014, 209 O 188/13](#)

Leitsätze

1. Das Streamen von urheberrechtlich geschützten Werken stellt keine unerlaubte Vervielfältigung im Sinne von § 16 UrhG dar. Mangels offensichtlicher Rechtsverletzung kann daher eine Anordnung über die Zulässigkeit der Verwendung nicht ergehen.
2. Ist das Anordnungsverfahren nach Auskunftserteilung durch den Internet-Provider erledigt, besteht ein Rechtsschutzinteresse für die Feststellung der Rechtswidrigkeit einer bereits erfolgten Anordnung.

46. Anwendbarkeit des § 104 a UrhG im einstweiligen Verfügungsverfahren

LG Hamburg, Beschl. v. 06.11.2013, 310 O 370/13

Leitsätze

1. § 104 a UrhG ist auch im einstweiligen Verfügungsverfahren anwendbar.
2. § 104 a UrhG begründet eine § 32 ZPO vorgehende, ausschließliche Spezialzuständigkeit für Rechtsstreitigkeiten wegen Urheberrechtsverletzungen im Sinne von § 97 I UrhG. Erfasst sind nicht nur täterschaftliche Verletzungen, sondern auch Begehungsformen als Gehilfe und Störer.
3. Für § 104 a I UrhG kommt es darauf an, dass der geschützte Gegenstand nicht in einem Zusammenhang mit einer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit des Verletzers verwendet worden ist.

Rechtsprechung in Leitsätzen

BGH

47. Zulässige Nachahmung bei Ersatz- und Erweiterungsbedarf der Abnehmer

[BGH, Urt. v. 24. 01 2013, I ZR 136/11 – Regalsystem](#)

[OLG Köln, Urt. v. 22.06.2011, I-6 U 152/10](#)

[LG Köln, Urt. v. 11.08.2010, 84 O 116/09](#)

Leitsätze

- Die Tatbestände des § 4 Nr. 9 lit. a und b UWG bilden regelmäßig einen einheitlichen Streitgegenstand.
- Die Beweiskraft des Tatbestands nach § 314 S. 1 ZPO bezieht sich auf Parteivorbringen tatsächlicher Art; dazu gehört nicht die Beantwortung der Frage, ob das nachgeahmte Produkt über wettbewerbliche Eigenart verfügt.
- Haben die Abnehmer wegen eines Ersatz- und Erweiterungsbedarfs ein Interesse an der Verfügbarkeit in der äußeren Gestaltung mit den Erzeugnissen des Originalherstellers kompatiblen Konkurrenzprodukten (hier: Regalsysteme für den Einzelhandel), dürfen Wettbewerber im Regelfall nicht nach den Grundsätzen des wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutzes auf abweichende Produktgestaltungen verwiesen werden, die die Verkäuflichkeit ihrer Produkte im Hinblick auf den Ersatz- und Erweiterungsbedarf beim Originalprodukt einzuschränken.

OLG

48. Rufausnutzung durch Nachahmung einer Damenhandtasche

[OLG Frankfurt a.M., Urt. v. 27.06.2013, 6 U 27/13](#)

[LG Frankfurt, 20.12.2012, 2-3 O 354/12](#)

Leitsätze (red.)

- Richtet sich der Unterlassungsantrag gegen die werbliche Darstellung eines Erzeugnisses, enthält die im Antrag wiedergegebene Darstellung jedoch nicht alle (für die Beurteilung möglicherweise maßgeblichen) Bestandteile der in der Werbung verwendeten Darstellung, fehlt es an der erforderlichen Wiederholungs- bzw. Begehungsgefahr für die mit dem Antrag angegriffene Verletzungshandlung. (amtl.)
- Die wettbewerbliche Eigenart eines Erzeugnisses kann sich auch aus dem besonders originell wirkenden Gesamteindruck der Kombination einzelner Merkmale ergeben, die jeweils für sich genommen vorbekannt und geläufig sind. (red.)
- Die wettbewerbliche Eigenart eines Erzeugnisses entfällt nicht nachträglich dadurch, dass später im Marktumfeld eine Vielzahl ähnlicher Produkte vorhanden sind, solange der Verkehr noch zwischen Original und Nachahmung unterscheidet. (red.)

49. Rufausbeutung durch Nachahmung einer Produktaufmachung unter Berücksichtigung des Schriftbildes der bekannten Bezeichnung des Originalproduktes

[OLG Köln, Urt. v. 16.08.2013, 6 U 13/13 – Aufmachung von Waffelschnitten – „Knoppers“](#)

[LG Köln, Urt. v. 19.12.2012, 84 O 205/12](#)



Leitsätze (red.)

- Eine nachschaffende Leistungsübernahme liegt dann vor, wenn sich die angegriffene Produktaufmachung über die bloße Übernahme der gestalterischen Grundidee hinaus auch in Bezug auf die konkrete Umsetzung der gestalterischen Grundidee eines bekannten Produktes (hier: „Knoppers“) annähert, sofern die übernommenen Gestaltungsmittel diejenigen sind, die die wettbewerbliche Eigenart des Produktes ausmachen, für das Schutz beansprucht wird.
- Für eine Rufausbeutung reicht es nicht aus, dass durch das Hervorrufen von Assoziationen an das fremde Produkt lediglich Aufmerksamkeit erweckt wird; hinzutreten muss vielmehr ein Element der Unangemessenheit, das sich aus irrigen Vorstellungen Dritter über die Echtheit der Nachahmung, im Einzelfall allerdings – nicht nur bei Luxusprodukten – auch daraus ergeben kann, dass der Nachahmer durch Anlehnung an die bekannte Aufmachung eines Produkts an dessen durch intensive und langjährige (Werbe-) Anstrengungen am Markt erworbener Wertschätzung ohne angemessene eigene Investitionen in anstößiger Weise zu partizipieren versucht.
- Eine derartige Unangemessenheit liegt bei der Ausstattung eines Nachahmungsproduktes vor, das trotz vorhandener Unterschiede in Einzelelementen im Gesamteindruck eine deutliche Anlehnung an das bekannte Original erkennen lässt und so bei den angesprochenen Verbrauchern zu einer durch die Produktbezeichnung und die kleingedruckte Herstellerangabe auf der Packungsrückseite nicht verhinderten Übertragung von Gütevorstellungen führt.

Veranstaltungshinweise / **Zentrum** (näheres unter: www.gewrs.de)

Werkstattgespräche auf Mickeln

Folgende Termine stehen bereits fest (vorbehaltlich Änderungen):

► Sommersemester 2014

- 7. Mai 2014
- 18. Juni 2014

Über Referenten und Themen der weiteren Veranstaltungen werden wir Sie in Kürze auf unserer Homepage (www.gewrs.de) unter der Rubrik Veranstaltungen / [Werkstattgespräche](#) informieren.

Selbstverständlich werden Sie von uns noch gesondert zu den jeweiligen Terminen eingeladen.

► Ist erschienen:

Düsseldorfer Patentrechtstage 2013 Tagungsband

ISBN: 978-3-943460-29-2



► Ankündigung:

Düsseldorfer Patentrechtstage 2014 Tagungsband

Impressum

Herausgeber: Zentrum für Gewerblichen Rechtsschutz (CIP), Düsseldorf
(Geschäftsführender Direktor: Prof. Dr. Jan Busche)

V.i.S.d.P.: Prof. Dr. Jan Busche

Text: **Marken- und Domainrecht:** Pia Christine Greve
Patent- und Gebrauchsmusterrecht, Sortenschutzrecht: Linn-Karen Fischer
Tanja Niedernhuber

Urheber- und Designrecht: Jonathan Konietz
Wettbewerbsrecht: Behyad Hozuri

Layout: Martin Momtschilow, Jörn Lenz

Adresse: Zentrum für Gewerblichen Rechtsschutz, Heinrich-Heine-Universität,
Universitätsstrasse 1
40225 Düsseldorf

Internet: www.gewrs.de

E-Mail: info@gewrs.de

ISSN: 1864-2586